

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - POSGRAP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL - PPGPI

SÂMIA PASSOS BARBOZA MOURA

**CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A UTILIZAÇÃO NAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NORDESTINAS**

São Cristóvão

2015

SÂMIA PASSOS BARBOZA MOURA

**CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A UTILIZAÇÃO NAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NORDESTINAS**

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual, da Universidade Federal de Sergipe, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Propriedade Intelectual.

Orientadora: Profª. Dra. Suzana Leitão Russo

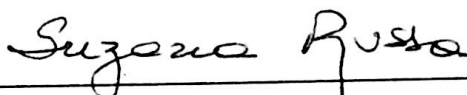
São Cristóvão
2015

SÂMIA PASSOS BARBOZA MOURA

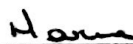
CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: A UTILIZAÇÃO DESTE
INTRUMENTO PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NORDESTINAS

Dissertação de Mestrado aprovada no Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Sergipe em 24 de setembro de 2015.

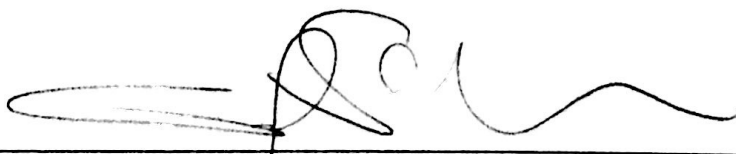
BANCA EXAMINADORA



PROFA. DRA. SUZANA LEITAO RUSSO – Orientadora
(Universidade Federal de Sergipe – UFS)



PROFA. DRA. MARIA EMÍLIA CAMARGO – Examinadora Interna
(Universidade de Caxias do Sul – UCS)



PROF. DR. GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO – Examinador Externo
(Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC)

**FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**

M929c Moura, Sâmia Passos Barboza
Contratos em propriedade intelectual : a utilização nas instituições de ensino superior nordestinas / Sâmia Passos Barboza Moura ; orientadora Suzana Leitão Russo. – São Cristóvão, 2015.
117 f. : il.

Dissertação (mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual)
– Universidade Federal de Sergipe, 2015.

1. Propriedade intelectual. 2. Contratos. 3. Universidade e faculdades – Brasil, Nordeste. I. Russo, Suzana Leitão, orient. II. Título.

CDU 347.778

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, em especial, com todo amor, carinho, respeito e admiração.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, a Deus por ter me concedido o dom da vida e por estar sempre ao meu lado, conduzindo os caminhos a serem traçados nesta jornada que está apenas iniciando.

Aos meus pais, Emanuel e Sônia, que sempre acreditaram em mim e, por todo o sofrimento despendido ao longo desses últimos 02 anos, sem o qual não seria possível a realização deste tão sonhado momento. A estas duas pessoas, exemplos de dignidade, honestidade e respeito, muito obrigado! Amo vocês!

Agradeço as minhas irmãs Camila e Mariana, que me incentivaram e torceram para que esse dia tão importante chegasse. Amo vocês!

Aos meus familiares por todo apoio dedicado a mim. A vocês todo o meu carinho e admiração!

Ao meu namorado, Victor, pelo amor, atenção, apoio, e pela enorme paciência durante estes últimos 02 anos, tarefa esta que não foi fácil. Te amo!

Aos meus grandes amigos, que sempre estiveram ao meu lado, prestando apoio e incentivo.

Aos meus colegas de PPGPI, meu muito obrigado por todo conhecimento agregado.

Por fim, agradeço à minha Orientadora Dr^a. Suzana Leitão Russo, pelos ensinamentos que foram de fundamental importância para elaboração desta dissertação. Muito obrigada por tudo!

EPÍGRAFE

A autonomia privada é o poder de se auto-ditar a lei ou preceito, o poder de governar-se a si próprio.” (DÍEZ-PICASSO; GULLÓN)

RESUMO

A produção intelectual nas instituições de ensino superior é crescente. A cada dia surge uma nova tecnologia ou estudo, muitas vezes com subsídios e incentivos de empresas particulares. Há de se ressaltar que todo esse processo de criação iniciado nestas instituições tem, primordialmente, o objetivo de ser revertido, de diversas maneiras, em benesses para toda a sociedade. Desta forma, merece enorme reflexão a necessidade de proteção do que produz, sob pena de perder todo o resultado que deve ser considerado bem público. Assim, este documento foi criado com o objetivo de analisar como funciona a proteção da propriedade intelectual nestas instituições, mais especificamente se existem e como funcionam os contratos de propriedade intelectual emitidos por instituições de ensino superior do eixo nordeste, tendo em vista a produção intelectual ocorrida no berço destas instituições. Para tanto foram analisados os dados obtidos tanto nos sítios das próprias universidades quanto os dados obtidos através de aplicação de questionário, além dos contratos de propriedade intelectual que utilizam. A posteriori foi analisada toda a proteção prevista na legislação brasileira sobre a matéria, usada como norteador. Com isso, esperou-se demonstrar qual a efetiva importância na proteção da propriedade intelectual para essas instituições, além de toda a sociedade.

Palavras-chaves: Propriedade Intelectual, Contratos, Instituições de ensino superior.

ABSTRACT

Intellectual production in higher education institutions is increasing. Every day there is a new technology or study, often with subsidies and private companies incentives. One has to emphasize that this whole process of creation started in these institutions has primarily intended to be reversed, in many ways, in blessings for the whole society. In this way, it deserves huge reflection of the need to protect it produces without losing any outcome that should be considered a public good. Thus, this document was created with the objective of analyzing how the protection of intellectual property in these institutions, specifically whether there are and how they work contracts intellectual property issued by higher education institutions in the northeast axis, with a view to intellectual production occurred the cradle of these institutions. For both data obtained were analyzed both at the sites of the universities themselves as the data obtained through a questionnaire, in addition to intellectual property contracts they use. The post was analyzed all the protection provided for in the Brazilian legislation on the matter, used as a guide. With this, was expected to show that the actual importance on intellectual property protection for these institutions, as well as the whole society.

Keywords: Intellectual Property, Contracts, Northeastern University shaft.

LISTA DE TABELAS

1. Tabela 1 - Instituições de Ensino Superior utilizadas como população total.....	28
2. Tabela 2 - Instituições de Ensino superior utilizadas como amostra.....	31
3. Tabela 3 – Instituições de Ensino superior: Patenteamento x Licenciamento.....	45

LISTA DE FIGURAS

1. Figura 01 – Quantitativo total das instituições de ensino superior submetidas a análise.....	32
2. Figura 02 – Quantitativo das instituições de ensino superior por estados pertencentes ao nordeste.....	33
3. Figura 03 – Infraestrutura das instituições de ensino superior.....	34
4. Figura 04 – Ações realizadas pela Instituição de ensino superior em relação a propriedade intelectual.....	35
5. Figura 05 – Quantitativo das instituições de ensino superior com NIT implementado.....	36
6. Figura 06 – Quantitativo de tempo da implementação do NIT nas instituições de ensino superior.....	37
7. Figura 07 – Infraestrutura do NIT nas instituições de ensino superior.....	38
8. Figura 08 – Ações realizadas pelo NIT em relação a propriedade intelectual.....	39
9. Figura 09 – Importância no uso dos contratos de proteção de propriedade intelectual.....	40
10. Figura 10 – Importância para as instituições de ensino superior da utilização de contratos de proteção da propriedade intelectual.....	41
11. Figura 11 – Média de contratos de cessão de tecnologia realizados pelas IES.....	42
12. Figura 12 – Média de contratos de transferência de tecnologia realizados pelas IES.....	43
13. Figura 13 – Média de contratos de licenciamento de tecnologia realizados pelas IES.....	44
14. Figura 14 – Média de contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica realizados pelas IES.....	45
15. Figura 15 – Importância no atendimento dos requisitos jurídicos.....	47
16. Figura 16 – IES que utilizam profissional jurídico na elaboração dos contratos.....	48
17. Figura 17 – Utilização de parâmetros do INPI na redação dos contratos.....	49
18. Figura 18 – Utilização de parâmetros de outras IES na redação dos contratos.....	50

LISTA DE ABREVIATURAS

CF - Constituição Federal

CADE - Conselho administrativo de Defesa Econômica

IES – Instituições de Ensino Superior

IFMA – Instituto Federal do Maranhão

IFPB – Instituto Federal da Paraíba

IFPI – Instituto Federal do Piauí

IFS- Instituto Federal de Sergipe

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica

OMC - Organização Mundial do Comércio

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

RECAP - Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras

RDE - Registro Declaratório Eletrônico

REPES - Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação

SAT - Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica

TRIPS - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

UEFS- Universidade Estadual de Feira de Santana

UEMA – Universidade Estadual do Maranhão

UFAL- Universidade Federal de Alagoas

UFAM – Universidade Federal do Amazonas

UFBA – Universidade Federal da Bahia

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

UFS – Universidade Federal de Sergipe

Unicamp – Universidade Estadual de Campinas

USP – Universidade de São Paulo

WIPO - World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
1.1 Objetivos	16
1.1.1 Objetivo Geral	16
1.1.2 Objetivos Específicos	17
1.2 Estruturação do trabalho	17
2 CONCEITOS TEÓRICOS	18
2.1 Propriedade intelectual	18
2.1.1 Conceitos	18
2.2 Direito da propriedade intelectual	19
2.2.1 Legislação	21
3 CONTRATOS	24
3.1 Princípios	24
3.2 Contratos em propriedade intelectual	25
3.2.1 Contratos de cessão e de licenciamento	25
3.2.2 Contratos de transferência de tecnologia	26
3.2.3 Contratos de fornecimento de tecnologia	26
3.2.4 Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)	26
3.3 Importância na averbação dos contratos	26

4 METODOLOGIA.....	28
5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.....	32
5.1 Construção de modelo de minuta de contrato de propriedade intelectual.....	51
6 CONCLUSÃO.....	53
6.1 Perspectivas e sugestões.....	53
REFERENCIAS.....	55
APÊNDICE A – Questionário aplicado nas Instituições de Ensino Superior.....	59
APÊNDICE B – Modelo de contrato de propriedade intelectual.....	64
ANEXO A – Contratos de propriedade intelectual emitidos pelas instituições.....	69

1 INTRODUÇÃO

A educação é elemento extremamente importante na inovação, ou seja, praticamente todo o desenvolvimento tecnológico de um país está intrinsecamente conectado ao conhecimento científico (CALMANOVICI, 2011).

A inovação no Brasil surge, de acordo com Calmanovici (2011), nas universidades. Estas formam mão-de-obra qualificada, com o intuito de exercer as diversas atividades e profissões existentes, além de concentrar a produção da maior parte das pesquisas, com o fito de auxiliar o surgimento de novos produtos e processos.

É notório, então, que a crescente produção intelectual no berço das instituições de ensino superior denota a importância da propriedade intelectual. Ressalte-se que esta importância denota não só o instituto da propriedade intelectual em si, mas também demonstra a preocupação que se deve ter com a proteção da propriedade intelectual relacionada.

Neste contexto de preocupação com a proteção da propriedade intelectual produzida, surge a importante figura dos contratos em propriedade intelectual. A palavra contrato, de acordo com Gonçalves (2011), é originária do latim, que significa trato, acordo entre partes. O contrato, então, nada mais é do que um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, que podem ser físicas, pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas.

Vale ressaltar que as partes envolvidas são denominadas de contratantes e por meio do instrumento contrato ajustam as suas vontades, estipulando para isso obrigações que, de acordo com Diniz (2008), correspondem “ao vínculo que liga um sujeito ao cumprimento de dever imposto por normas morais, religiosas, sociais ou jurídicas.”.

Os objetos dos contratos de propriedade intelectual são variados. Podem ser serviços, comunicações, estudos, produtos, dados, entre outros. É necessário, para se determinar o objeto do contrato, primeiramente, “se analisar os negócios jurídicos que permeiam os interesses protegidos pelo direito da propriedade intelectual”, de acordo com Barbosa (2012).

Quem detém, portanto, a exclusividade no emprego da tecnologia, ainda de acordo com Barbosa (2012), “seja ele o titular, ou alguém autorizado por ele, é que pode dispor”. Desta forma, direito é oposto *erga omnis*, ou seja, é oposto contra todos, terá efeito vinculante perante todos.

O presente estudo tem o objetivo de demonstrar que os contratos em propriedade intelectual são de extrema importância, haja vista a necessidade de proteção da propriedade intelectual produzida, especialmente no berço das universidades federais da região nordeste, foco do estudo aqui apresentado.

1.1 Objetivos

O presente trabalho objetiva a análise dos contratos de propriedade intelectual emitidos por instituições de ensino superior da região nordeste, tendo em vista a crescente produção intelectual ocorrida no berço destas instituições. Desta forma o foco na proteção prevista na legislação brasileira sobre a matéria deve ser usado como principal norteador.

Para tanto serão analisados, a partir dos dados obtidos nos sítios das próprias universidades, além de questionários aplicados às mesmas, os contratos de propriedade intelectual que utilizam. Com isso, espera-se demonstrar qual a efetiva importância na proteção da propriedade intelectual para essas instituições, além de propor um modelo a ser utilizado.

Assim, a produção intelectual nas instituições de ensino superior é crescente. Todo esse processo de criação iniciado nestas instituições tem, primordialmente, o objetivo de ser revertido em benesses para toda a sociedade. Desta forma, merece enorme reflexão a necessidade de proteção do que é produzido no seu berço. Assim, surge a importante figura dos contratos em propriedade intelectual.

1.1.1 Objetivo Geral

Demonstrar que os contratos em propriedade intelectual são de extrema importância, haja vista a necessidade de proteção do que é produzido, especialmente nas universidades federais do eixo nordeste.

1.1.2 Objetivos específicos

- Verificar se as instituições de ensino superior nordestinas possuem o NIT implantado;
- Verificar se as instituições de ensino superior utilizam contratos de propriedade intelectual;
- Verificar qual a estrutura do setor responsável pelos contratos de propriedade intelectual;
- Identificar se o NIT que já fez licenciamento utilizou o instrumento contrato de propriedade intelectual;
- Identificar outras instituições de ensino superior brasileiras que possuam NIT implementado e que usem contratos de propriedade intelectual;
- Analisar os contratos de propriedade intelectual emitidos por instituições de ensino superior nordestinas;
- Construir/padronizar um modelo de contrato de propriedade intelectual que possa ser usado pelas instituições de ensino superior.

1.2 Estruturação do trabalho

Com o intuito de cumprir todo o exposto no objetivo, o seguinte trabalho está seccionado em cinco partes. A primeira trata dos Conceitos Teóricos, que aborda os tópicos propriedade intelectual, direito da propriedade intelectual. A segunda parte abordará conceitos sobre contratos, contratos em propriedade intelectual e importância da averbação. A terceira, por sua vez, trata da metodologia utilizada. A quarta parte apresenta os resultados obtidos, com a sua devida interpretação e, por fim, a quinta com as conclusões.

2 CONCEITOS TEÓRICOS

2.1 Propriedade Intelectual

Entende-se que toda inovação tecnológica depreende-se do desenvolvimento, de acordo com Campos (2008). Assim, tem-se que o desenvolvimento “é uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente” (SCHUMPETER, 1997).

Toda a aceleração ocorrida no processo de produção, além do desenvolvimento da economia industrial passou a exigir, desde o Renascimento, a criação de uma nova categoria de direitos de propriedade, que abarcasse tais situações, de acordo com Barbosa (2014). Desta forma, essencialmente a partir do momento em que a tecnologia passou a permitir a reprodução em série de produtos a serem comercializados, percebeu-se a necessidade de proteção não só do produto, como também de todo o processo produtivo em si.

O que é gerado pelo intelecto do homem, tem manifestações em várias esferas, sejam elas técnicas ou artísticas. Cerqueira (1982) entende que todo o “conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, vistos principalmente sob a perspectiva do proveito que deles pode resultar, costuma-se denominar genericamente como “propriedade intelectual”.” Depreende-se então que o resultado de um trabalho intelectual resulta em uma espécie de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto se denomina de Propriedade Intelectual.

Em relação à propriedade intelectual tem-se que a mesma exerce função essencial na junção de todas as ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social, pois traz “a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento industrial e científico.” (FURTADO, 1996).

Portanto, toda e qualquer transformação social que seja derivada de qualquer tecnologia levanta a questão da proteção dos direitos da propriedade intelectual como fundamental e essencial, inclusive para o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas.

2.1.1 Conceitos

O termo Propriedade Intelectual é advindo da ideia primordial de invenção, novidade, descoberta, relativos à atividade humana. Então, o inventor, através da sua capacidade intelectual produz sejam desenhos, modelos industriais, marcas, entre outros e tem direito a proteção contra a concorrência desleal, de acordo com Araújo (2010).

Para a Convenção de Paris de 1883, propriedade intelectual trata de todo o conjunto de direitos compreendidos, sejam eles “patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.” (BARBOSA, 2014)

Já a Convenção da OMPI, ou Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem por sigla WIPO em inglês, define como *Propriedade intelectual*, todo o direito relativo “às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais.” (BARBOSA, 2014).

Tem-se ainda que a propriedade intelectual é “um meio de apropriação dos resultados inventivos, pois serve para impedir que terceiros se utilizem da inovação sem autorização do inventor, entretanto, sua eficácia varia de acordo com a matéria e o setor da inovação” (CORREA, 1999).

Percebe-se então que se trata de instituto intangível, imaterial, puramente fruto da capacidade mental humana. Para Barbosa (2010), a propriedade intelectual é dividida em duas, sejam elas a propriedade industrial e o direito do autor. A primeira abrange a proteção das patentes, das marcas, dos desenhos industriais e das indicações geográficas. Já a segunda é chamada de Direito Autoral e abrange todo e qualquer trabalho literário e cultura imaterial.

2.2 Direito da Propriedade Intelectual

O direito da propriedade intelectual, de acordo com Pontes de Miranda (1980), “venceu-se o obstáculo de ordem conceptual-histórica, a construção dos direitos que tem por objeto a criação literária, artística e científica e assinalações industriais ou inventos, como

direitos reais.”. Desta maneira, foram transcendidos todos os parâmetros existentes na sociedade, gerando com isso a criação de um novo ramo do direito: o Direito da Propriedade Intelectual.

Todos os bens que antes não possuíam qualquer tipo de proteção passaram a ser abarcados por esta nova forma de doutrina, chamados por Pontes de Miranda (1980) de “bens imateriais que passaram a ser suscetíveis de direitos dominais e de outros direitos reais”.

Quanto ao seu momento de surgimento, Altavila (2001) entende que os seus primeiros registros se deram com os escritos do Código de Hamurabi. Para ele, o Código de Hamurabi “foi a primeira legislação escrita de que se tem notícia. Esta legislação que é a mais antiga de que se tem conhecimento tem como grande marca a lei do talião.”

Em seus artigos de nº 188 e 189, existe, ainda que rusticamente, a menção a proteção da propriedade intelectual. A Lei nº 188: “Se um artesão tiver adotado uma criança e lhe tiver ensinado o seu ofício, ele não pode ser tomado de volta.” Já a Lei nº 189: “Se ele não lhe tiver ensinado o seu ofício, esse filho adotado pode voltar à casa do pai.”

Porém, para Vieira (2001), tem-se que os primeiros registros de direitos relativos a propriedade intelectual surgiram em Roma e na Grécia, tudo pela “necessidade de diferenciar um produto dos demais. Neste período, a diferenciação era feita por meio de figuras, letras e símbolos os quais eram considerados marcas, entretanto estes não possuíam o valor patrimonial que possuem hoje.” (VIEIRA, 2001)

Já em relação ao momento de surgimento do normativo relativo a propriedade intelectual tem lugar na Inglaterra, em 1710, com o objetivo primordial de “regular o mercado editorial e atribuir a autoria a textos anteriormente circulantes de forma anônima, e previa a proteção ao autor de uma obra impressa por um período de apenas 14 anos”. (MANTOVANI, 2006)

Porém essa legislação não tratou superficialmente da questão, ela regulamentou também “o direito de cópia, concede ao autor a propriedade de sua obra, estabelece prazos de proteção aos criadores de obras literárias e artísticas e, também, proíbe a impressão de qualquer livro não registrado” (MANTOVANI, 2006).

Com o passar do tempo verificou-se, cada vez mais, uma preocupação com o direito da propriedade intelectual. Assim, a concretização da preocupação com a proteção da propriedade intelectual tem início em 1967 com a criação de um

“órgão autônomo dentro do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, ou, na versão inglesa, WIPO), englobando as Uniões de Paris e de Berna, além de perfazendo uma articulação com a recente União para a Proteção das Obtenções Vegetais, e a administração de uma série de outros tratados”. (BARBOSA, 2014)

Já em relação à propriedade intelectual no Brasil se tem registros na Constituição de 1824 e 1891 de tentativa da proteção da propriedade industrial. A Constituição posterior de 1934 trouxe algum tipo de proteção à propriedade intelectual, mas toda essa inovação foi omitida pela Constituição de 1937, que revogou todo o texto anterior. A atual Constituição Federal de 1988 abarca uma série de dispositivos que protegem a propriedade intelectual.

Porém o destaque foi em 15 de maio de 1997, data que entrou em vigor a Lei de propriedade industrial, Lei n. 9279, substituindo o anterior Código da Propriedade Industrial, a Lei n. 5772.

2.2.1 Legislação

O desenvolvimento tecnológico de um país está intrinsecamente conectado ao conhecimento científico, de acordo com Campos (2008). Assim percebe-se a importância do conhecimento científico, que denota a preocupação com a proteção da propriedade intelectual relacionada.

Nesta vertente, os contratos de propriedade intelectual são regulados, no Brasil, por um conjunto disperso de normas. A atual Constituição Federal Brasileira de 1988 consagra, em seu artigo 5º que

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A CF de 1988, em seu bojo, traz a garantia legal de proteção da propriedade intelectual, além de o possuidor poder auferir, por certo período, lucros por sua invenção, haja vista exclusividade concedida.

Vale ressaltar que apesar de expressa menção e normatização da matéria na Constituição Federal de 1988, como acima explicitado, o Código Civil de 2002 não abarca tal matéria.

Em relação à legislação ordinária têm-se as leis nº 3.470/58, nº 4506/64 e nº 8.383/91, que fazem parte deste conjunto esparso da legislação, tratam da questão tributária, em especial o Imposto de Renda. Já a lei nº 4131/62 trata a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, ou seja, dos valores relativos aos contratos de tecnologia.

A lei nº 11.196/05 trata do Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação (REPES), o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP) e o Programa de Inclusão Digital, além de dispor sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica.

Por sua vez, a lei nº 12.529/11 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispondo sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, especialmente dando competência ao Conselho administrativo de Defesa Econômica (CADE) para realizar análises de contratos que possam afetar a concorrência. [A](#) lei nº 8.955/94 trata das questões relativas à franchising, ou seja, o contrato de franquia empresarial.

A lei nº 9.279/96 submete, nos seus artigos 62, 140 e 211, ao registro ou averbação dos contratos. Ressalte-se que os tratados OMC/TRIPS são também de extrema importância,

além de outros dispositivos presentes em legislação correlata, como o Código de Defesa do Consumidor.

Vale ressaltar, por fim, a Lei de nº 10.973/2004, chamada também de a Lei do Bem. A mesma dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais à inovação e à pesquisa científica e tecnológica.

3 CONTRATOS

A palavra contrato é originária do latim, que significa trato, acordo entre partes. Maria Bernadete Miranda (2008) diz que a origem etimológica do vocábulo contrato “conduz ao vínculo jurídico das vontades com vistas a um objeto específico. O verbo *contrahere* conduz a *contractus*, que traz o sentido de ajuste, convenção ou pacto, sendo um acordo de vontades criador de direitos e obrigações.”

Clóvis Beviláqua (1934) nos diz que contrato é um “acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos”. Ou, ainda, conforme Ulpiano, é o “mútuo consentimento de duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto” (MONTEIRO, 2007).

Já para Diniz (2008), contrato “é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes”.

Desta forma, o contrato nada mais é que um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas físicas, entre pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas. As partes assim envolvidas são denominadas de contratantes e por meio dele estipulam as suas vontades, o que gera obrigações entre eles.

Usualmente, para Maria Helena Diniz (1997), os contratos são bilaterais, ou seja, envolvem duas partes. Mas eles podem ser também plurilaterais, envolvendo diversas partes, todas obrigadas entre si, como também podem ser unilaterais, onde uma das partes assume a obrigação.

3.1 Princípios

Para obter validade no meio jurídico, um contrato exige o cumprimento de princípios basilares do direito. Assim, um contrato exige um acordo entre as partes, cujos agentes sejam capazes, além de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita em lei. Desta forma, se inferem três princípios basilares, que Gonçalves (2011, p. 695) entende: “princípios fundamentais do direito contratual.”.

Para Gonçalves (2011, p. 695), o primeiro princípio, da Autonomia da Vontade, demonstra que “as partes são livres para contratar, escolhendo assim o objeto e o conteúdo contratual, de acordo com os seus interesses”. Ou seja, as partes têm liberdade para estipular

suas cláusulas, desde que estas não firam nenhuma norma ou causem algum desequilíbrio entre as partes.

O segundo e também importante princípio é o da Supremacia da Ordem Pública, onde Gonçalves (2011, p. 696), entende que “denota a autonomia relativa da vontade, ou seja, esta se sujeita as leis e aos princípios da moral e da ordem pública”. Assim, qualquer relação contratual deve ser submissa a moral, aos bons costumes e legislação vigente a época, sob pena de nulidades.

Por fim, e não menos importante, o princípio da Obrigatoriedade do Contrato, que para Gonçalves (2011, p. 698), “significa que o contrato faz lei entre as partes”. Uma vez obrigado, os contratantes são responsáveis pelo cumprimento do mesmo, não podendo se escusar do contratado.

3.2 Contratos em propriedade intelectual

Os contratos de propriedade intelectual são os meios pelos quais um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora.

Os objetos dos contratos de propriedade intelectual são variados. Podem ser serviços, comunicações, estudos, produtos, dados, entre outros. É necessário, primeiramente, “se analisar os negócios jurídicos que permeiam os interesses protegidos pelo direito da propriedade intelectual”, de acordo com Barbosa (2012, p. 06).

Quem detém a exclusividade no emprego da tecnologia, ainda de acordo com Barbosa (2012, p. 06), “seja ele o titular, ou alguém autorizado por ele, é que pode dispor”. Desta forma, direito é oposto *erga omnis*, ou seja, é oposto contra todos.

3.2.1 Contratos de cessão e de licenciamento

O contrato de cessão tem por primordial objetivo transferir a titularidade da propriedade intelectual a outrem. Já o contrato de licenciamento tem como fito licenciar, ou seja, dar o direito de uso da propriedade intelectual pertencente a outrem, de forma exclusiva ou não. Barbosa (2012, p. 03) nos diz que o direito “que tem o titular da patente se exerce contra todos, mesmo contra aqueles que, tendo pesquisado e desenvolvido de forma

autônoma, disponham de tecnologia estão impedido de usá-la no campo industrial, e os royalties são devidos pelo direito de exploração da tecnologia em questão”.

Desta forma depreende-se que em troca de pecúnia se há a cessão da tecnologia e não somente do seu uso. O diverso ocorre no licenciamento, onde se obtém somente o direito ao uso da tecnologia.

3.2.2 Contrato de transferência de tecnologia

O contrato de transferência de tecnologia tem o objetivo primordial de fornecer informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e serviços de assistência técnica. Barbosa (1988, p. 07) versa que “o supridor dos conhecimentos não só informa e treina o recipiente, mas repassa a este uma parcela de seu próprio mercado, atual ou potencial”.

Desta forma, percebe-se que no contrato de transferência de tecnologia se há a venda da expertise e não de um produto em si. Com o conhecimento adquirido o adquirente pode produzir o produto, sem que o adquirido se torne proprietário deste.

3.2.3 Contratos de fornecimento de tecnologia

São contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas destinados à produção de bens industriais ou serviços. Barbosa (1988, p. 04) nos diz que “não importa que todos os empresários de um setor disponham de uma tecnologia; se o novo competidor que entra no mercado dela não tem controle, e é obrigado a pagar por ela.” Assim, perceber-se que tal transferência se trata de atividade intrinsecamente comercial.

3.2.4 Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

O SAT é o contrato que estipula as condições de obtenção de serviços referentes às técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

3.3 Importância na averbação dos contratos

O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é uma autarquia federal, responsável por averbar os contratos relativos a propriedade intelectual. Somente com a

realização de tal averbação é que se pode legitimar pagamentos ao exterior.

Tal trâmite é de extrema importância, haja vista possibilitar o estudo, pesquisas, além de subsidiar a formação de políticas de transferência de tecnologia. Existe a possibilidade de averbação de contratos neste instituto por unidade da federação Porém existe a possibilidade de averbação contratual realizada no INPI por outros países.

A averbação de contratos em propriedade intelectual perante o INPI pode ser realizada por quaisquer dos contratantes. Ela é realizada através de apresentação de documentação própria que indiquem todas as características do contrato, como valor, vigência, dentre outras.

É importante ressaltar que se faz obrigatório o registro de quaisquer contratos que impliquem em remessas para o exterior, a título de royalties e assistência técnica. A lei nº 4.131/62, anteriormente citada, em seu art. 9º, versa sobre a aplicação de capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior.

Desta forma, o registro declaratório eletrônico (RDE) de cada contrato se efetua com a obtenção de certificado de averbação concedido pelo INPI, para operações que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia, de acordo com a resolução do banco central número 3.844/2010.

4 METODOLOGIA

O presente estudo teórico-empírico utilizou como material, preliminarmente, a legislação nacional pertinente, além de vasta pesquisa bibliográfica, seja ela, por meio de artigos publicados em revistas especializadas e livros. A posteriori, obtenção de dados.

Face à abrangência de várias realidades e localidades, trata-se de um estudo de caso multidimensional. Adelman (1976) entende que estudo de caso é “uma família de métodos de pesquisa cuja decisão comum é o enfoque em uma instância”. Percebe-se então a caracterização de estudo multidimensional quando se verifica a concessão de informações por diferentes estados e instituições.

A pesquisa foi operacionalizada através da aplicação do instrumento questionário nas instituições de ensino superior. Vale, neste ponto, utilizar o conceito de Marconi e Lakatos (2003) acerca do instrumento questionário, que nada mais é do que “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

O instrumento questionário possui vantagens e desvantagens, de acordo com Rampazzo (1998). Para o autor, o questionário é vantajoso por não denotar maiores gastos, além de atingir um grande número de pessoas e não influenciar as opiniões dos questionados. Mas existem desvantagens como a exclusão dos não alfabetizados, impossibilidade de o pesquisado receber auxílio quando tiver dúvida, além de não garantir a devolução da resposta.

Quanto a elaboração dos questionamentos, os mesmos levaram em consideração os parâmetros existentes na vasta literatura relativa a metodologia científica. As perguntas foram dicotômicas ou fechadas, de acordo com Mattar (1994), ou seja, o informante escolhe entre duas opções as suas alternativas, sendo elas limitadas ou de alternativas fixas. As mesmas também apresentam uma série de possíveis respostas, o que Mattar (1994) chama de múltipla escolha.

Em relação as variáveis, estas de acordo com Castro (2001), podem ser classificadas em primários, que seriam os dados coletados com o objetivo específicos na pesquisa em curso, os secundários, que são os coletados com o objetivo de se ambientar a pesquisa e, por

fim, os dados complementares, que tem por objetivo situar os resultados. No presente estudo, a variável primária é relativa ao contrato de propriedade intelectual. Já a secundária é relativa a instituição de ensino superior, e por fim, os dados complementares são todos os relativos às características gerais apresentadas pelas instituições de ensino superior.

O universo da pesquisa foi obtido através de relação de instituições de ensino superior, presente no sítio do Ministério da Educação. A população foi definida, primordialmente, o objetivo de se verificar como funciona a questão da proteção da propriedade intelectual nas instituições de ensino superior nordestinas. Esta foi composta de 79 (setenta e nove) instituições de ensino superior nordestinas e não nordestinas, dentre os quais 26 (vinte e seis) são Institutos Federais, 32 (trinta e dois) Universidades Federais e 21 (vinte e um) Universidades Estaduais, veja na Tabela 1:

Tabela 1 – Instituições de Ensino Superior utilizadas como população total

Instituições de Ensino Superior utilizadas como população total		
NORDESTE	AL	Instituto Federal de Alagoas, Universidade Estadual de Alagoas e Universidade Federal de Alagoas
	BA	Instituto Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, Escola Bahiana de Medicina, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
	CE	Instituto Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e Universidade Federal do Ceará
	MA	Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão e Instituto Federal do Maranhão
	PB	Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba e Instituto Federal da Paraíba
	PE	Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal do Vale do São Francisco
	PI	Instituto Federal do Piauí, Universidade Estadual do Piauí e Universidade Federal do Piauí
	RN	Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e Universidade Federal Rural do Semi Árido
	SE	Universidade Federal de Sergipe e Instituto Federal de Sergipe
OUTROS ESTADOS	AC	Instituto Federal do Acre e Universidade Federal do Acre
	AM	Instituto Federal da Amazônia, Universidade Federal Rural da Amazônia e Universidade Federal da Amazônia
	AP	Instituto Federal do Amapá, Universidade Estadual do Amapá e Universidade Federal do Amapá

		Continuação
	DF	Instituto Federal de Brasília e Universidade Federal de Brasília
	ES	Instituto Federal do Espírito Santo e Universidade Federal do Espírito Santo
	GO	Instituto Federal de Goiás, Universidade Estadual de Goiás e Universidade Federal de Goiás
	MG	Instituto Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri
	MT	Instituto Federal de Mato Grosso, Universidade Estadual de Mato Grosso e Universidade Federal de Mato Grosso
	MS	Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
	PA	Instituto Federal do Pará, Universidade Estadual do Pará e Universidade Federal do Pará
	PR	Instituto Federal do Paraná, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Estadual de Maringá
	RJ	Instituto Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro
	RS	Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e Universidade Federal do Rio Grande do Sul
	RO	Instituto Federal de Rondônia e Universidade Federal de Rondônia
	RR	Instituto Federal de Roraima, Universidade Estadual de Roraima e Universidade Federal de Roraima
	SC	Instituto Federal de Santa Catarina, Universidade Estadual de Santa Catarina e Universidade Federal de Santa Catarina
	SP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas e Universidade Federal de São Paulo
	TO	Instituto Federal do Tocantins, Universidade Estadual do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Quanto à amostra, definida para a pesquisa, foram obtidas respostas de 32 instituições de ensino superior, dentre as quais 22 são nordestinas, sejam elas: Instituto Federal de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas, Instituto Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, Escola Bahiana de Medicina, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade estadual de Feira de Santana, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade Estadual do Ceará,

Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão, Instituto Federal do Maranhão, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, Instituto Federal da Paraíba, Instituto Federal do Piauí, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Universidade Federal Rural do Semi Árido, Universidade Federal de Sergipe, Instituto Federal de Sergipe.

Dentre as instituições não nordestinas foram obtidas respostas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da Universidade Estadual de Maringá, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto Federal do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal Rural da Amazônia, da Universidade Federal da Amazônia, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

Ressalte-se que a coleta de dados foi realizada, nas instituições de ensino superior, através de agendamento de entrevista por meio de contato telefônico. Nas instituições fora do estado de Sergipe, houve o encaminhamento do questionário via endereço eletrônico para os seus responsáveis. Para as instituições presentes no estado de Sergipe, a realização de entrevistas presenciais, com a devida anotação de observações.

Vale frisar que a elaboração dos questionamentos teve o intuito de se descobrir alguns cenários, como a tendência nordestina, além de traçar um comparativo com outros estados não pertencentes a região nordeste. Com os questionamentos respondidos, a análise dos dados foi realizada com uma abordagem quantitativa, utilizando-se o Microsoft Excel, com demonstração de gráficos de pizza, gráficos de linha e tabelas.

Por fim, o objetivo é verificar a estrutura que as instituições e os NITs possuem, quantitativo de instituições que se utiliza de algum contrato de cessão de tecnologia, importância da utilização destes contratos para as instituições, média dos contratos em propriedade intelectual realizado pelas instituições, uso dos parâmetros do INPI na redação de tais contratos e utilização de auxílio jurídico para a redação dos mesmos.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após toda a conceituação teórica, aliada com a pesquisa de campo realizada é possível se traçar como as instituições de ensino superior lidam com a questão da proteção da propriedade intelectual, através da redação de contratos de propriedade intelectual.

Assim, como informado anteriormente, foram, através de questionário aplicado, inquiridas 22 (vinte e duas) instituições de ensino superior nordestinas e 10 (dez) instituições de ensino superior das demais regiões do país. A Tabela 2 mostra, nominalmente, as instituições de ensino superior participantes do presente estudo.

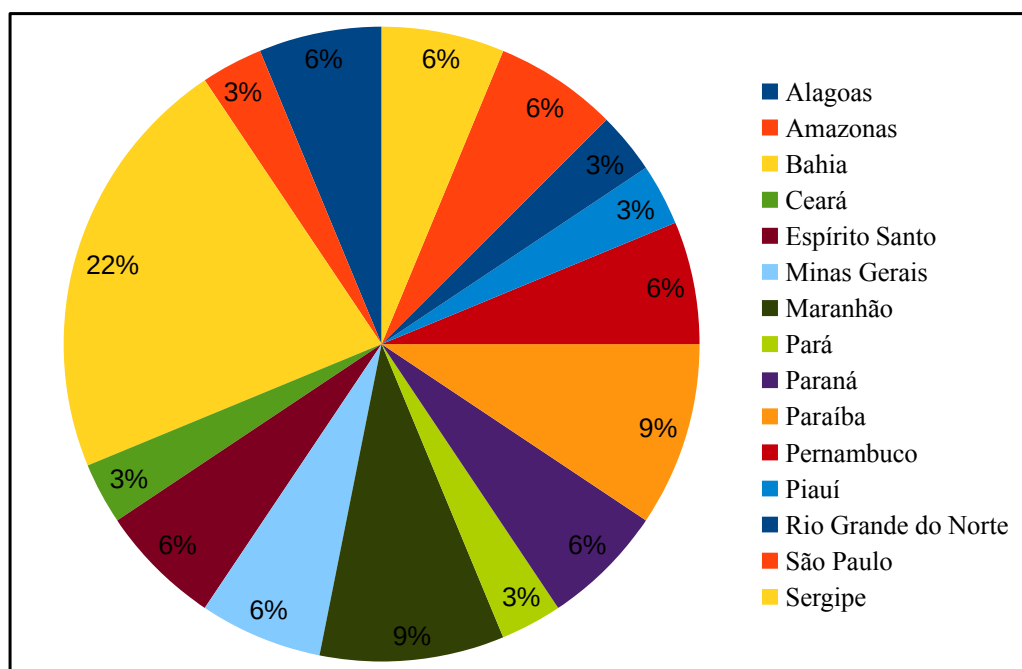
Tabela 2 – Instituições de Ensino Superior utilizadas como amostra

Instituições de Ensino Superior utilizadas como amostra		
NORDESTE	AL	Instituto Federal de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas
	BA	Instituto Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, Escola Bahiana de Medicina, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
	CE	Universidade Federal do Ceará
	MA	Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão, Instituto Federal do Maranhão
	PB	Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, Instituto Federal da Paraíba
	PE	Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal do Vale do São Francisco
	PI	Instituto Federal do Piauí
	RN	Universidade Federal Rural do Semi Árido
	SE	Universidade Federal de Sergipe, Instituto Federal de Sergipe
OUTROS ESTADOS	AM	Universidade Federal Rural da Amazônia e Universidade Federal da Amazônia
	ES	Instituto Federal do Espírito Santo e Universidade Federal do Espírito Santo
	MG	Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri
	PR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Estadual de Maringá,
	SP	Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de São Paulo.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

É salutar que, primeiramente, há a necessidade de se conhecer as instituições estudadas, com o fito de analisar se há alguma influência na proteção da propriedade intelectual. Assim, a Figura 1 representa, geograficamente, o quantitativo total por estado das instituições de ensino superior analisadas.

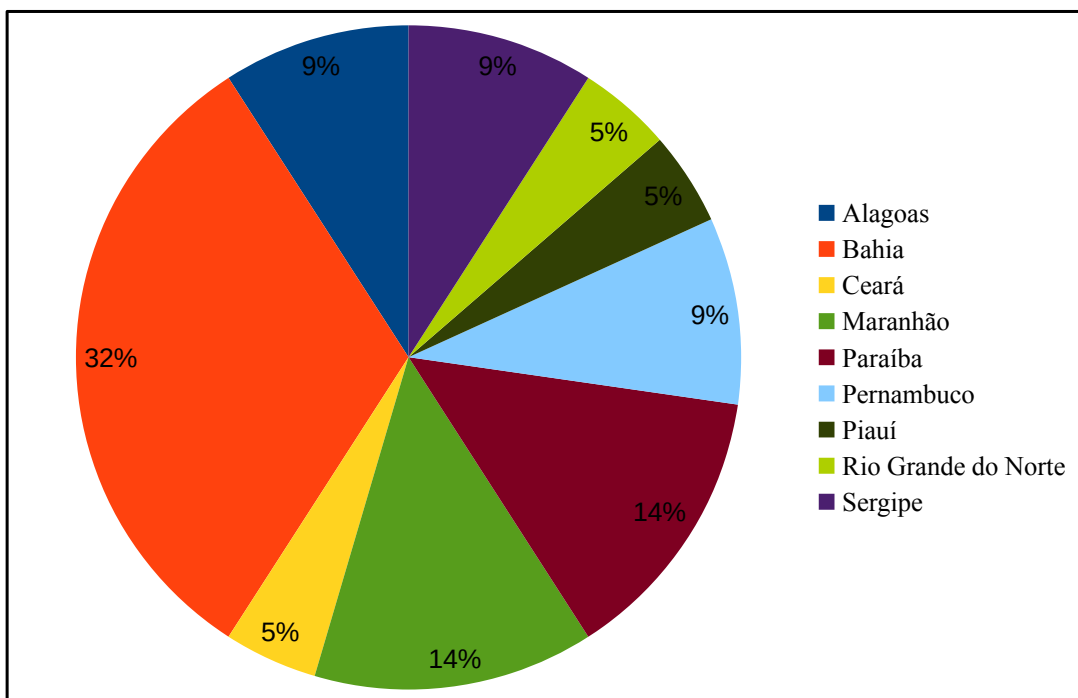
Figura 01- Quantitativo total das instituições de ensino superior submetidas a análise



Da análise dos dados acima expostos percebe-se que, das instituições questionadas, o maior percentual se encontra presente no estado da Bahia, com 22%. Em segundo lugar, se encontram a Paraíba e o Maranhão, com 9%. Em terceiro lugar se encontram Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, com 6% das instituições. Por fim, em quarto lugar, se encontram Amazonas, Rio Grande do Norte, Piauí, Pará e Ceará, com 3%.

A seguir, quando analisamos apenas as instituições de ensino superior nordestinas, na Figura 2, percebemos que:

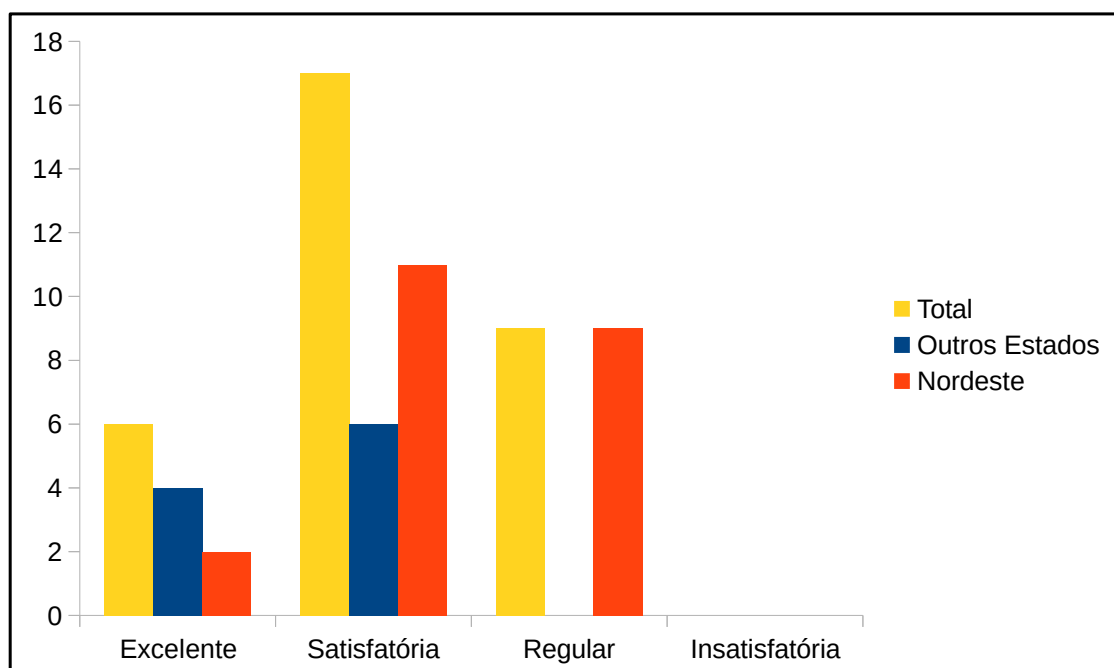
Figura 02- Quantitativo das instituições de ensino superior por estados pertencentes ao nordeste.



Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) Com a análise dos dados acima expostos percebe-se que das instituições questionadas, dos maiores percentuais continuam a ser encontrados no estado da Bahia, com 32%, na Paraíba, com 14% e no Maranhão, com 14% das instituições questionadas. Os menores percentuais se encontram no Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, todas com apenas 5%.

Preliminarmente, é necessário se conhecer a realidade de cada instituição, com o intuito de verificar se há alguma influência na proteção da propriedade intelectual produzida pelas mesmas. A Figura 3 retrata a impressão que as instituições de ensino superior tem da sua estrutura.

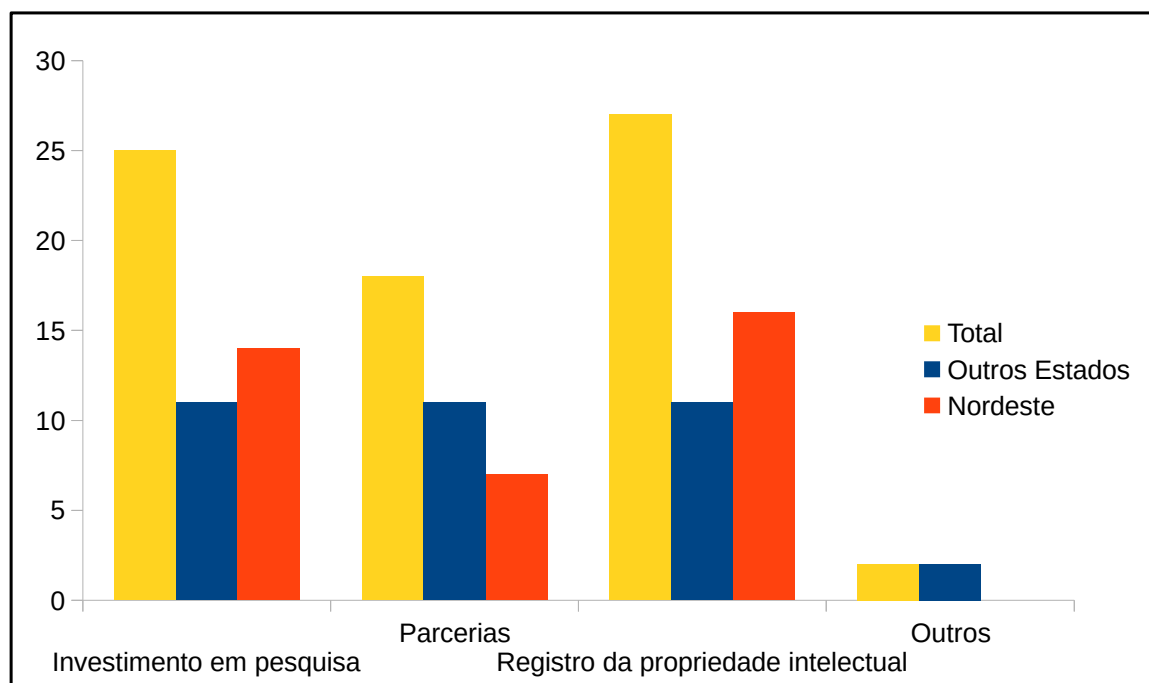
Figura 03 - Infraestrutura das instituições de ensino superior.



Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) É perceptível da análise do gráfico acima exposto que, nos estados não nordestinos, a maioria das instituições, sejam elas 17 (dezessete), entende que as suas instalações são satisfatórias. Destas 17(dezessete) instituições, 11(onze) são localizadas na região nordeste. A segunda maior resposta encontrada foi a que as instalações das instituições de ensino superior são regulares, com 9 (nove) instituições, todas localizadas no nordeste.

Apenas 6 (seis) instituições de ensino superior consideram as suas instalações excelentes. É salutar que dentre as 6 (seis) instituições que consideram suas estruturas excelentes, 2 (duas) são nordestinas e se localizam em Alagoas (UFAL) e Sergipe (IFS). Em relação ao incentivo da propriedade intelectual nestas instituições, temos na Figura 4 que:

Figura 04 – Ações realizadas pela Instituição de ensino superior em relação a propriedade intelectual.



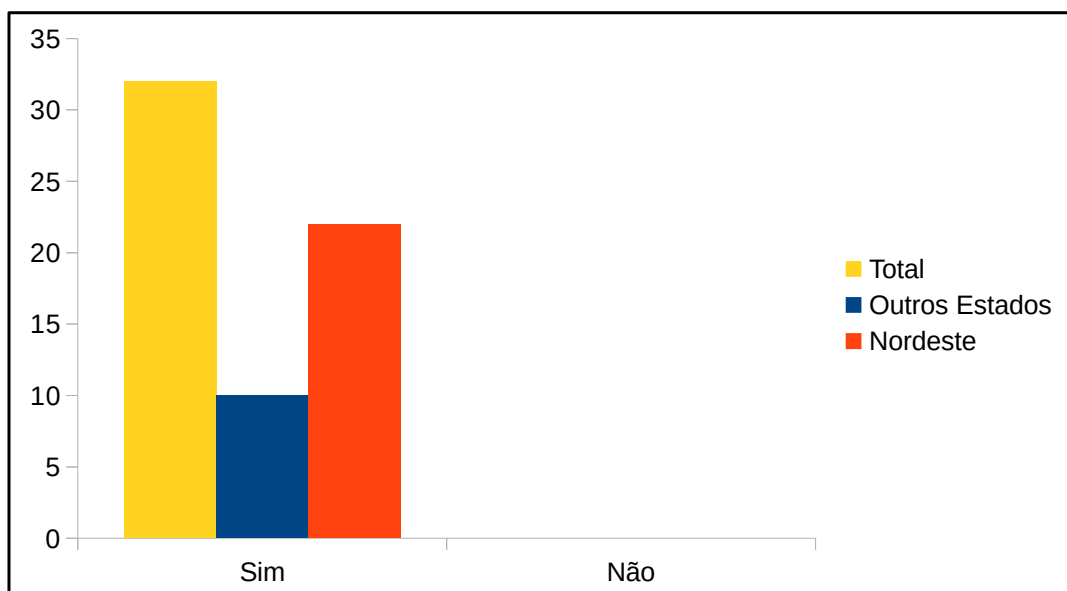
Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) Percebe-se que as instituições de ensino superior questionadas tem uma preocupação em fomentar políticas que podem influenciar no aumento da propriedade intelectual produzida. Assim, a política mais utilizada, seja ela o registro da propriedade intelectual, está presente em 27 (vinte e sete) das instituições analisadas.

Em segundo lugar está o incentivo em pesquisas, que abrangem 25 (vinte e cinco) das instituições. Por fim, a terceira política mais utilizada é o adimplemento de parcerias, em 18 (dezoito) das instituições.

Duas instituições, sejam elas a IFMA, localizada no Maranhão e a IFPI, localizada no Piauí, utilizam a capacitação de pesquisadores e extensão como fomento da produção de propriedade intelectual. Vale notar que a tendência nordestina segue a tendência nacional, no que pertine as políticas utilizadas.

A Figura 5 demonstra o quantitativo das instituições de ensino superior que possuem NIT implementado.

Figura 05 - Quantitativo das instituições de ensino superior com NIT implementado.

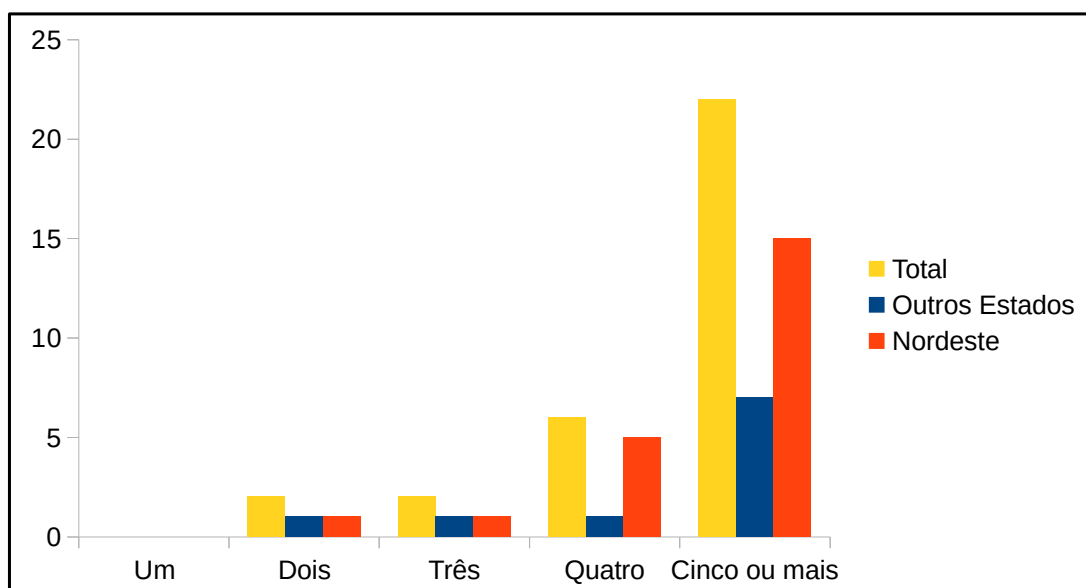


Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Assim, é notório que todas as instituições inquiridas possuem NIT implementado. É sabido que a presença dos NIT's nas instituições de ensino superior denotam produção de propriedade intelectual pelas mesmas.

Desta forma, como já constatado anteriormente, o NIT é chave primordial para o desenvolvimento da propriedade intelectual em qualquer instituição. Outro ponto primordial a ser analisado em relação às instituições de ensino superior é a quantidade de anos que o NIT está implementado.

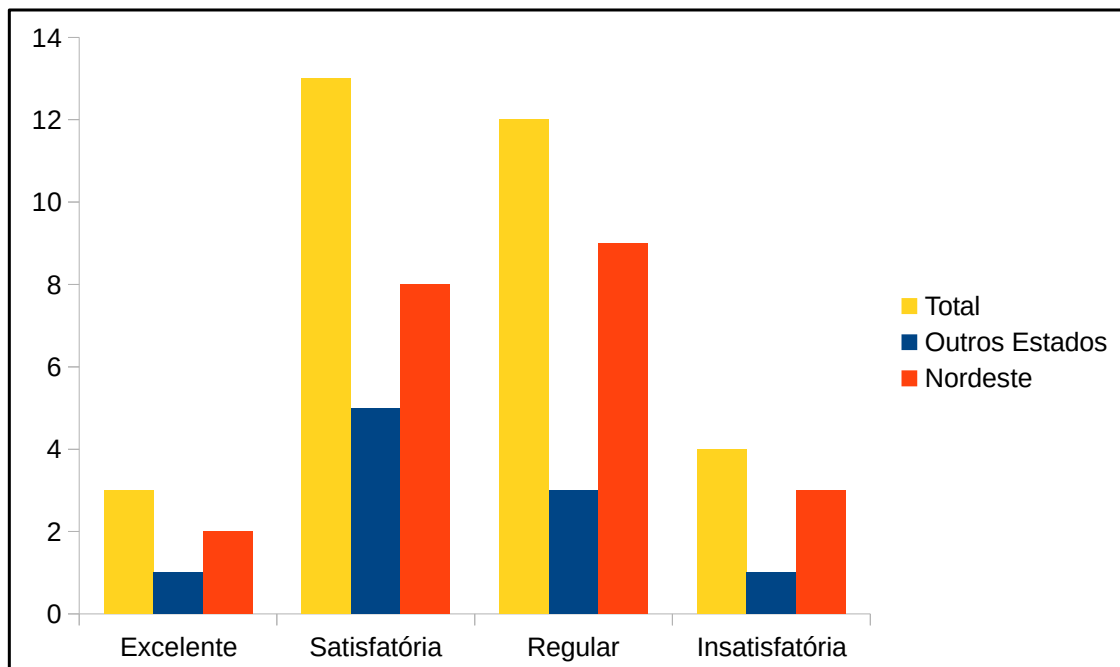
Figura 06 - Quantitativo de tempo da implementação do NIT nas instituições de ensino superior.



Percebe-se com a análise dos dados acima expostos que nenhuma instituição de ensino superior possui NIT implementado a 1(um) ano. Apenas 4 (quatro) instituições possuem NIT implementado a 2(dois) ou 3(três) anos. Na maioria das instituições, sejam elas 28 (vinte e oito) no Brasil, destas 20(vinte) nordestinas, a implementação do NIT é superior a 4(quatro) anos.

Desta feita, na grande maioria das instituições, o NIT está implementado há muito tempo, onde podemos afirmar que os mesmos estão consolidados e com políticas ativas acerca da produção da propriedade intelectual. Em relação a estrutura dos NIT's temos que:

Figura 07 - Infraestrutura do NIT nas instituições de ensino superior.



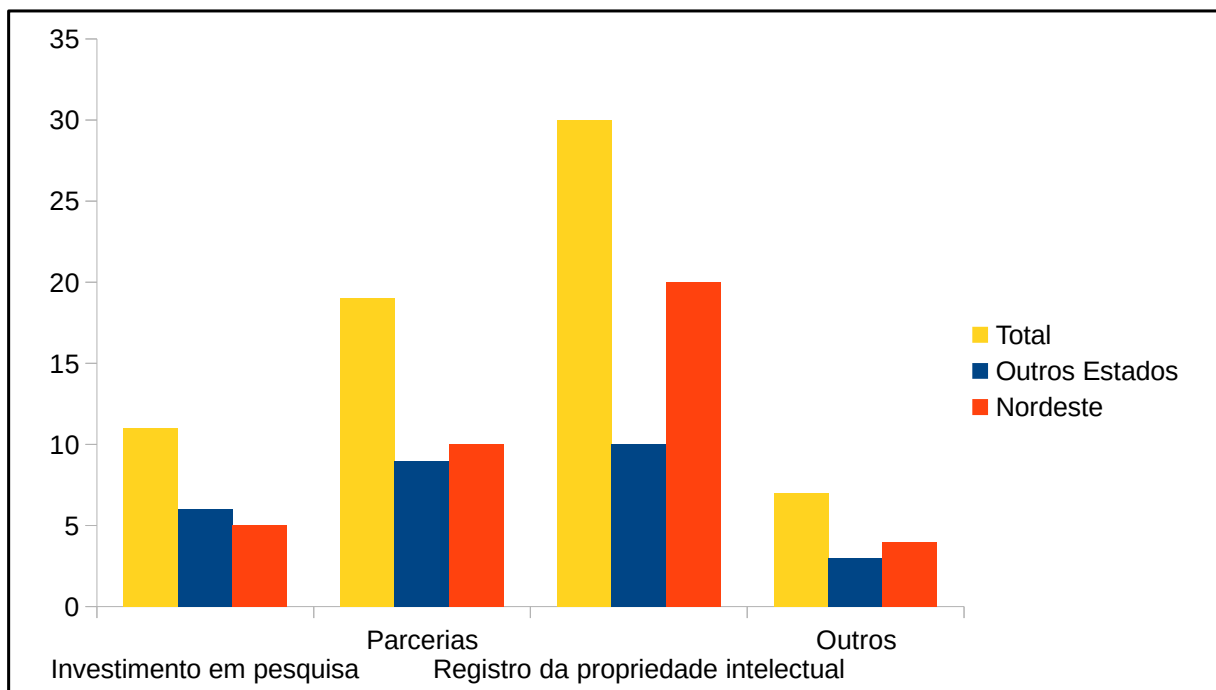
Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

O gráfico acima exposto demonstra que, no Brasil, a maioria das instituições, sejam elas 13 (treze), entendem que as suas instalações são satisfatórias. Destas 13 (treze) instituições, 8 (oito) são localizadas na região nordeste.

A segunda maior resposta encontrada foi a que as instalações das instituições de ensino superior são regulares, com 12 (doze) instituições. Destas 12 (doze), 9 (nove) instituições se localizam no nordeste.

Apenas 3 (três) instituições de ensino superior consideram as suas instalações excelentes. Vale ressaltar que dentre as 2 (duas) instituições que consideram suas estruturas excelentes, 2 (duas) são nordestinas e se localizam novamente em Alagoas (UFAL) e Sergipe (IFS). Em relação as ações realizadas pelos NITs em relação a propriedade intelectual temos que:

Figura 08 – Ações realizadas pelo NIT em relação a propriedade intelectual.



Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Em relação às instituições de ensino superior questionadas, é notório que os NITs tem uma preocupação em fomentar políticas que podem influenciar no aumento da propriedade intelectual produzida. Assim, a política mais utilizada, seja ela o registro da propriedade intelectual, está presente em 30(trinta) das instituições analisadas, sendo 20(vinte) delas nordestinas.

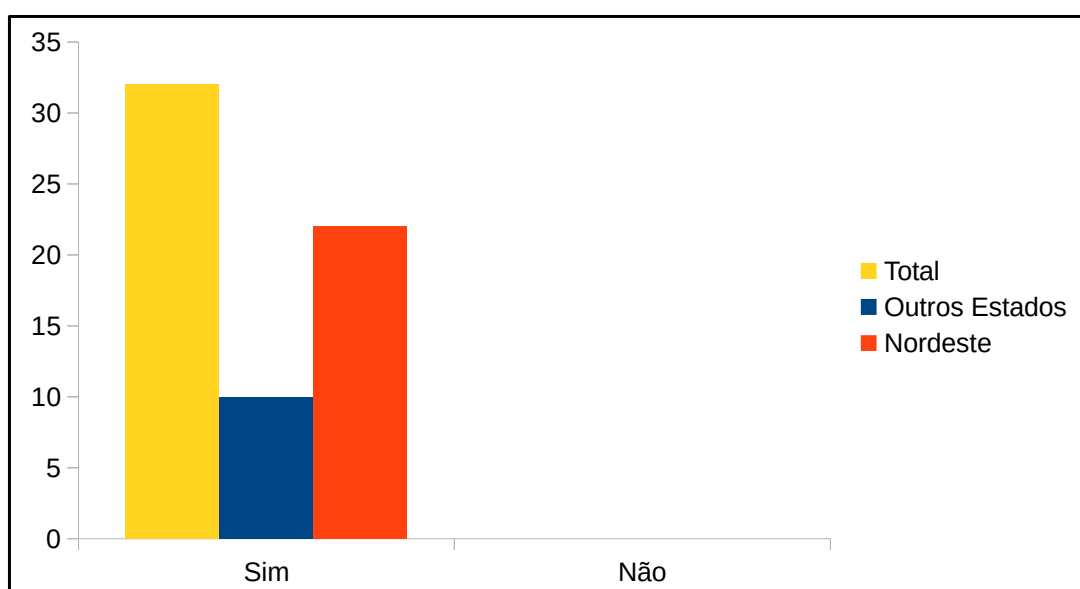
Em segundo lugar está o incentivo à feitura de parcerias, que abrangem 19 (dezenove) das instituições, sendo 10(dez) delas nordestinas. Por fim, a terceira política mais utilizada é o investimento em pesquisas, em 11(onze) das instituições, ressaltando que 5(cinco) delas são nordestinas.

Nove instituições, sejam elas a UFS, localizada em Sergipe, UFRB, localizada na Bahia, UNICAMP, localizada em Campinas, UFMG, localizada em Minas Gerais, UFPB, UEPB e IFPB, localizadas na Paraíba, utilizam outras formas de fomento sejam elas o

incentivo a cultura de propriedade intelectual, a capacitação em propriedade intelectual, licenciamentos, busca e redação de patentes, cursos em propriedade intelectual e co-participação como fomento da produção de propriedade intelectual.

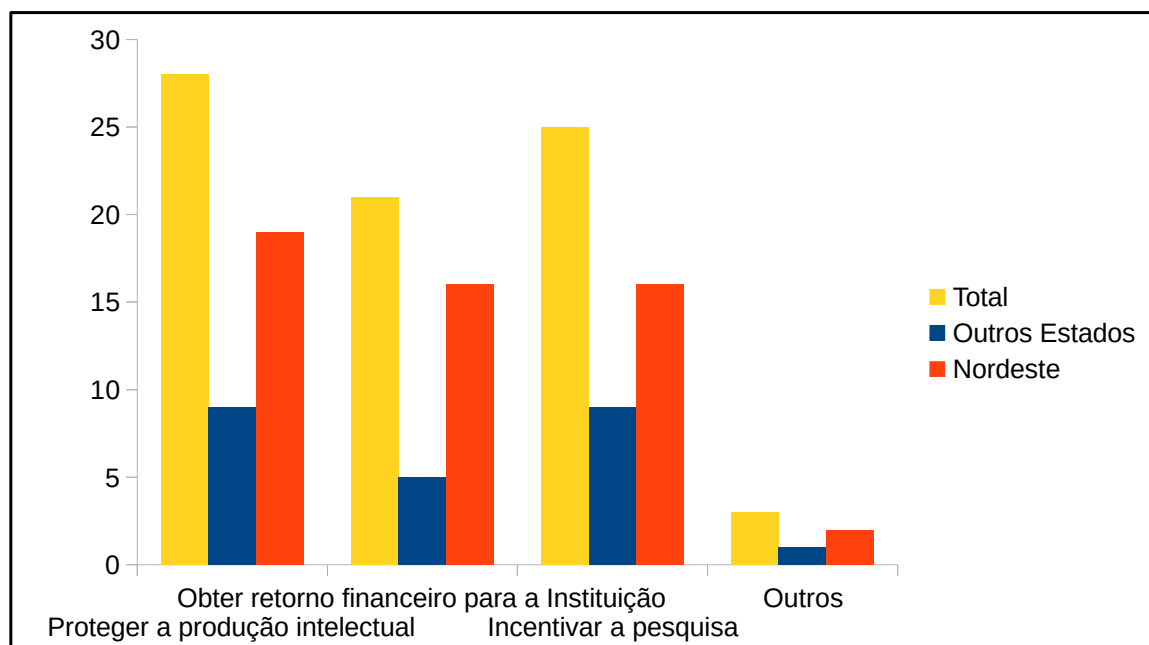
Depois de traçados conhecimentos iniciais acerca da realidade das instituições analisadas, passemos ao ponto primordial do estudo em curso: saber como a questão da proteção da propriedade intelectual é tratada por estes estabelecimentos. Quando se verifica a importância de tais contratos para as instituições de ensino superior inquiridas, tem-se que:

Figura 09 – Importância no uso dos contratos de proteção de propriedade intelectual.



É perceptível que a totalidade das instituições inquiridas entende que é extremamente importante a utilização do instrumento contrato na questão da proteção da propriedade intelectual. Com isso se percebe que há uma mentalidade formada de que é necessário proteger o bem maior para estas instituições, seja ela a propriedade intelectual. Mas é necessário entender por quais motivos estas instituições entendem que tal instituto é tão importante, conforme exposição na Figura 10.

Figura 10 - Importância para as instituições de ensino superior da utilização de contratos de proteção da propriedade intelectual



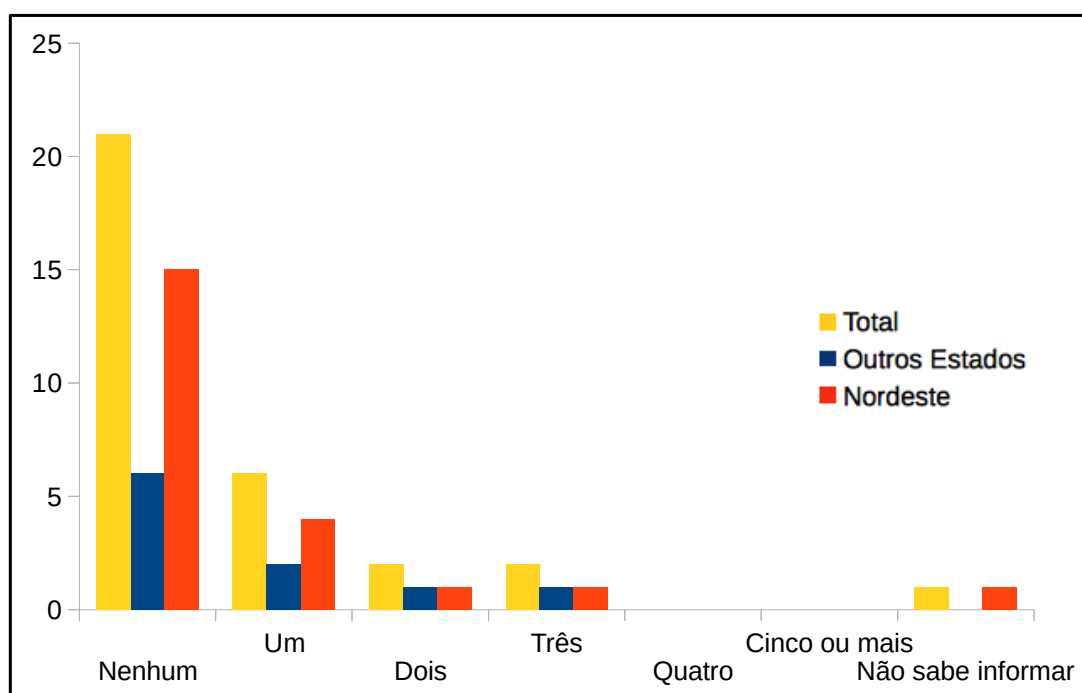
Como já percebido, a utilização de contratos de propriedade intelectual é importante não só dentre as instituições nordestinas, como também nas demais, já que a maioria das instituições acreditam que tais contratos são importantes para a proteção da propriedade intelectual ou trarão alguma benesse para a instituição.

Desta forma, a maioria das instituições, sejam elas 28 (vinte e oito) entendem que os contratos protegem a propriedade intelectual, destas 19 (dezenove) são nordestinas. Em segundo lugar, para 25 (vinte e cinco) instituições, destas 16 (dezesesseis) nordestinas, a feitura de contratos vem a incentivar a pesquisa. Em terceiro lugar, em 21 (vinte e uma) das instituições, destas 16 (dezesesseis) nordestinas, entendem que obterão algum retorno financeiro.

Vale ressaltar que 3 (três) instituições entendem outros motivos pelos quais é importante a utilização de contratos de propriedade intelectual. A Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, localizada em Minas Gerais, entende que os contratos são importantes pois entregam um respaldo jurídico das obrigações contratuais assumidas pelas partes. Já as outras 2 (duas) instituições, todas nordestinas, entendem que o uso de contratos mostra competência tecnológica (UEFS), além de trazer segurança jurídica (IFPB).

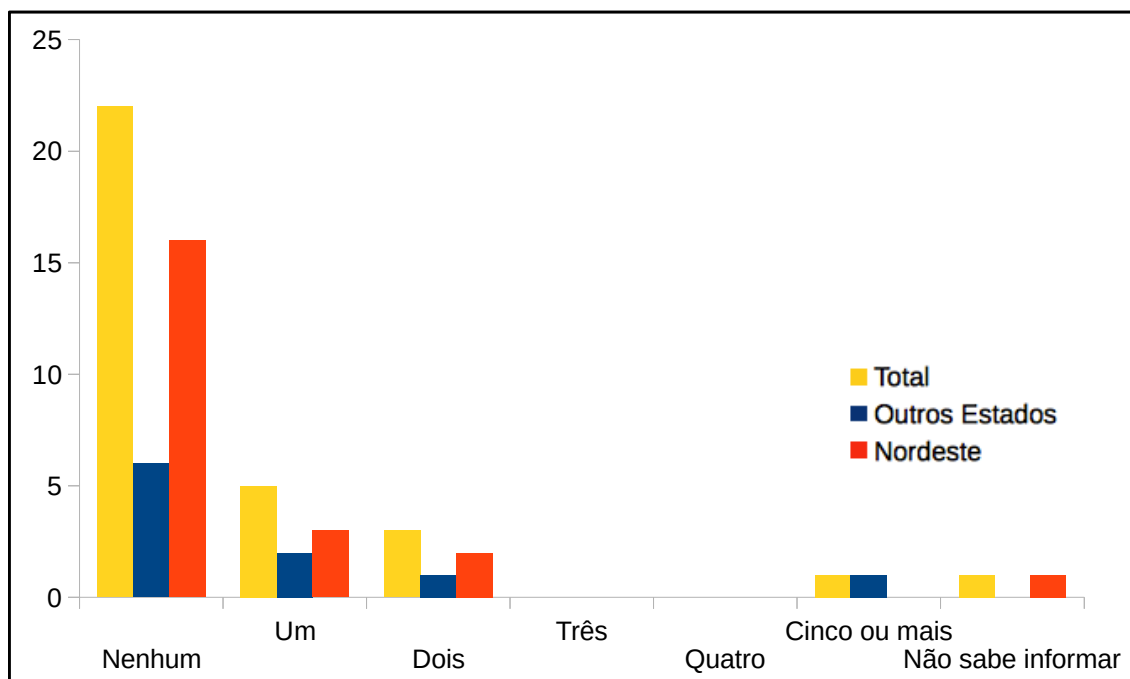
Ao se analisar a média de contratos de cessão de tecnologia registrados pelas IES tem-se que:

Figura 11 – Média de contratos de cessão de tecnologia realizados pelas IES



Em relação a utilização dos contratos de cessão de patentes, para a proteção intelectual produzida pelas instituições de ensino superior, descobriu-se que poucas, e não só as nordestinas, se utilizam de algum tipo quando da sua cessão de tecnologia. A maioria, sejam elas 21(vinte e uma) instituições, dentre as quais 15(quinze) são nordestinas, não procederam a feitura de quaisquer contratos de cessão de tecnologia. Quanto a utilização de contratos de transferência de tecnologia, tem-se que:

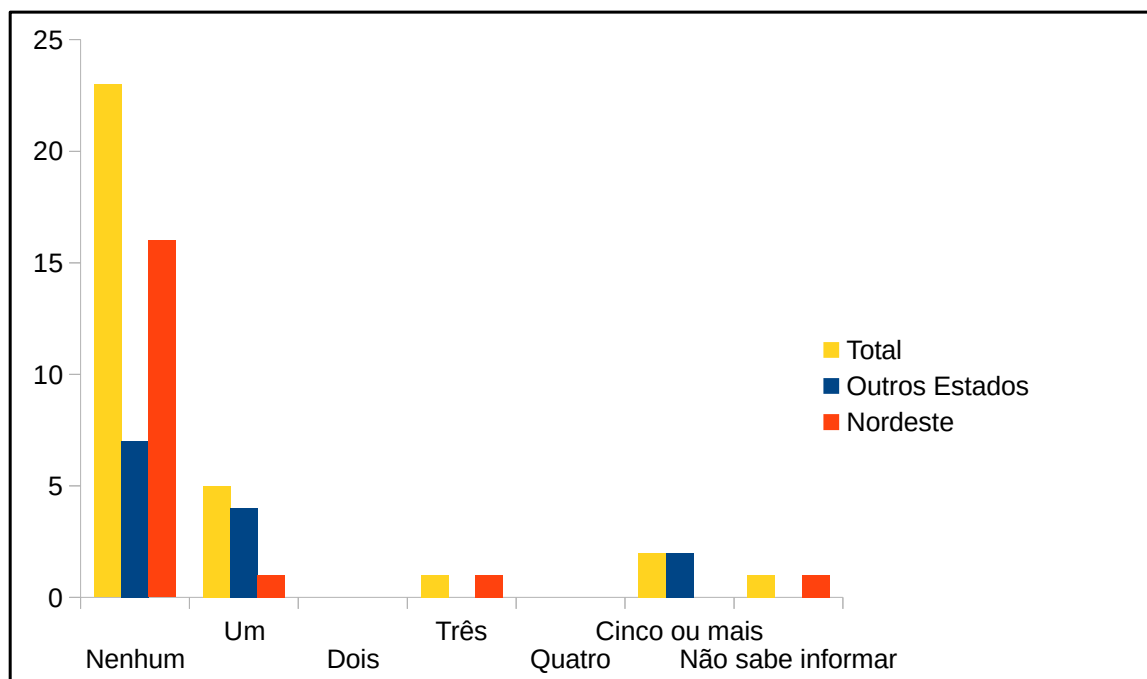
Figura 12 – Média de contratos de transferência de tecnologia realizados pelas IES



Quanto a utilização dos contratos de transferência de tecnologia para a proteção intelectual produzida pelas instituições de ensino superior, descobriu-se que o cenário pouco se alterou do mostrado anteriormente.

A maioria das instituições, e não só as nordestinas, não se utilizam de qualquer tipo quando da sua transferência de tecnologia, sejam elas 22 (vinte e duas) instituições, dentre as quais 16 (dezesesseis) são nordestinas. Quanto a utilização de contratos de licenciamento de tecnologia, tem-se que:

Figura 13 – Média de contratos de licenciamento de tecnologia realizados pelas IES

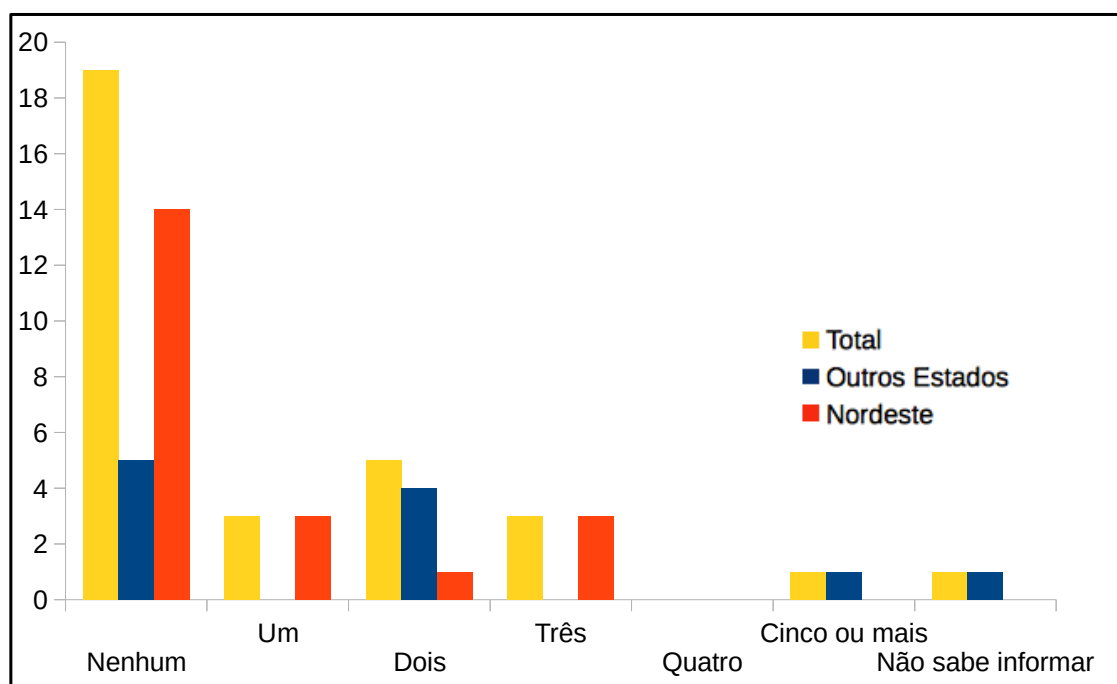


Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

É perceptível que a utilização dos contratos de transferência de tecnologia para a proteção intelectual produzida pelas instituições de ensino superior continua tímida, como mostrado anteriormente.

A maioria das instituições, e não só as nordestinas, não se utilizam de qualquer tipo quando do licenciamento de tecnologia, sejam elas 23(vinte e três) instituições, dentre as quais 16(dezesseis) são nordestinas. Quanto a utilização de contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, tem-se que:

Figura 14 – Média de contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica realizados pelas IES



Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Em relação a utilização dos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica para a proteção intelectual produzida pelas instituições de ensino superior, percebe-se que a tendência de poucas, e não só as nordestinas, utilizarem de algum tipo contrato. A maioria, sejam elas 19 (dezenove) instituições, dentre as quais 14(quatorze) são nordestinas, não efetuam a feitura de quaisquer contratos de cessão de tecnologia. Veja, portanto, na Tabela 3, por instituição de ensino superior, a relação patente x licença:

Tabela 3 – Instituições de Ensino Superior: Patenteamento x Licenciamento

Instituições de ensino superior: Patenteamento x Licenciamento		
Instituição	Patentes	Licenciamentos
Instituto Federal de Alagoas	0	0
Universidade Federal de Alagoas	8	0
Instituto Federal da Bahia	4	0

Continuação

Universidade Federal da Bahia	0	0
Universidade Estadual da Bahia	0	0
Escola Bahiana de Medicina	0	0
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	10	0
Universidade Estadual de Feira de Santana	3	0
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	4	0
Universidade Federal do Ceará	2	0
Universidade Estadual do Maranhão	3	3
Universidade Federal do Maranhão	17	0
Instituto Federal do Maranhão	3	0
Universidade Federal da Paraíba	5	0
Universidade Estadual da Paraíba	3	0
Instituto Federal da Paraíba	1	0
Universidade Federal Rural de Pernambuco	15	0
Universidade Federal do Vale do São Francisco	8	0
Instituto Federal do Piauí	1	0
Universidade Federal Rural do Semi Árido	2	0
Universidade Federal de Sergipe	36	0
Instituto Federal de Sergipe	7	0
Universidade Federal Rural da Amazônia	1	1
Universidade Federal da Amazônia	8	0
Universidade Federal do Espírito Santo	9	0
Instituto Federal do Espírito Santo	9	0
Universidade Federal de Minas Gerais	155	18
Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri	4	0
Universidade Tecnológica Federal do Paraná	1	0
Universidade Estadual de Maringá	22	2
Universidade Estadual de Campinas	145	20
Universidade Federal de São Paulo	14	0

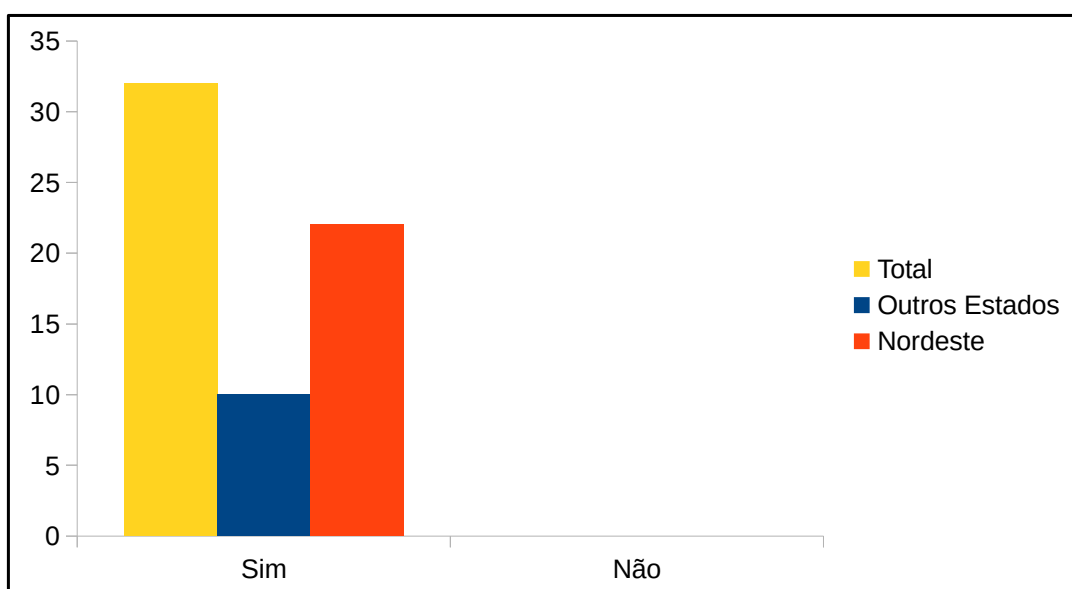
Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Assim, percebe-se nos dados acima expostos que, apesar de uma grande preocupação

em se depositar, por parte das instituições estudadas, não há uma preocupação com a concretização do licenciamento. A não preocupação da efetivação da proteção da propriedade intelectual por parte das instituições de ensino superior, tanto nordestinas quanto dos demais estados é perceptível.

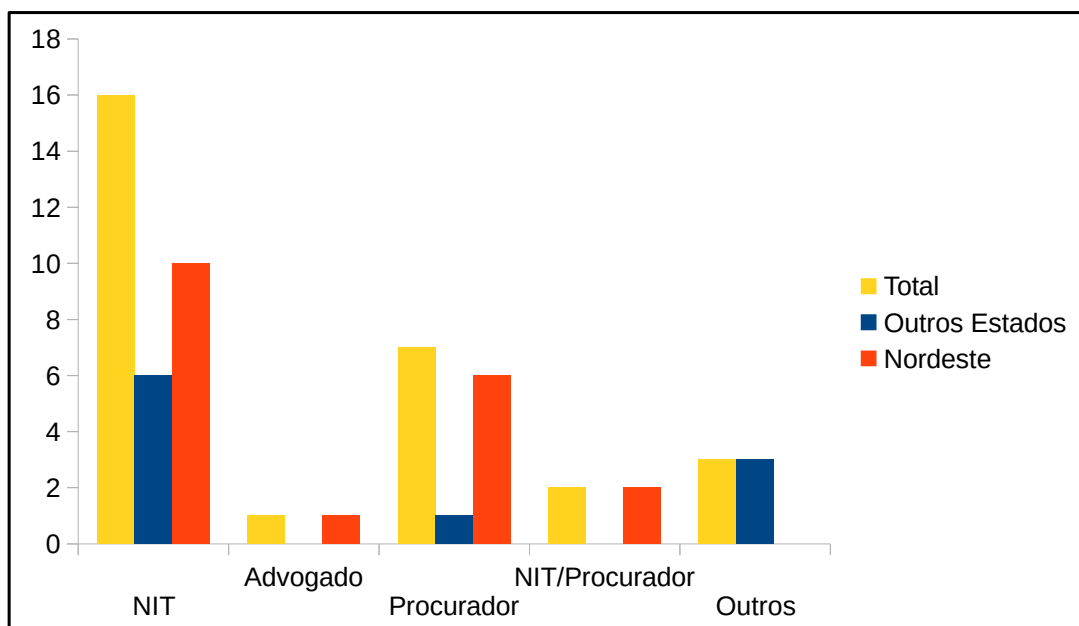
Depois de verificar a realidade do uso dos contratos pelas IES, passemos a analisar a construção do instrumento contrato. Quanto a importância do atendimento dos requisitos jurídicos para a redação dos contratos expostos, percebe-se que:

Figura 15 – Importância no atendimento dos requisitos jurídicos



Percebe-se então que a unanimidade das instituições questionadas entende ser imprescindível a utilização dos requisitos jurídicos na elaboração dos contratos que serão utilizados em relação a proteção da propriedade intelectual. Quanto a utilização de auxílio jurídico para a elaboração de tais contratos de cessão de tecnologia, percebe-se que:

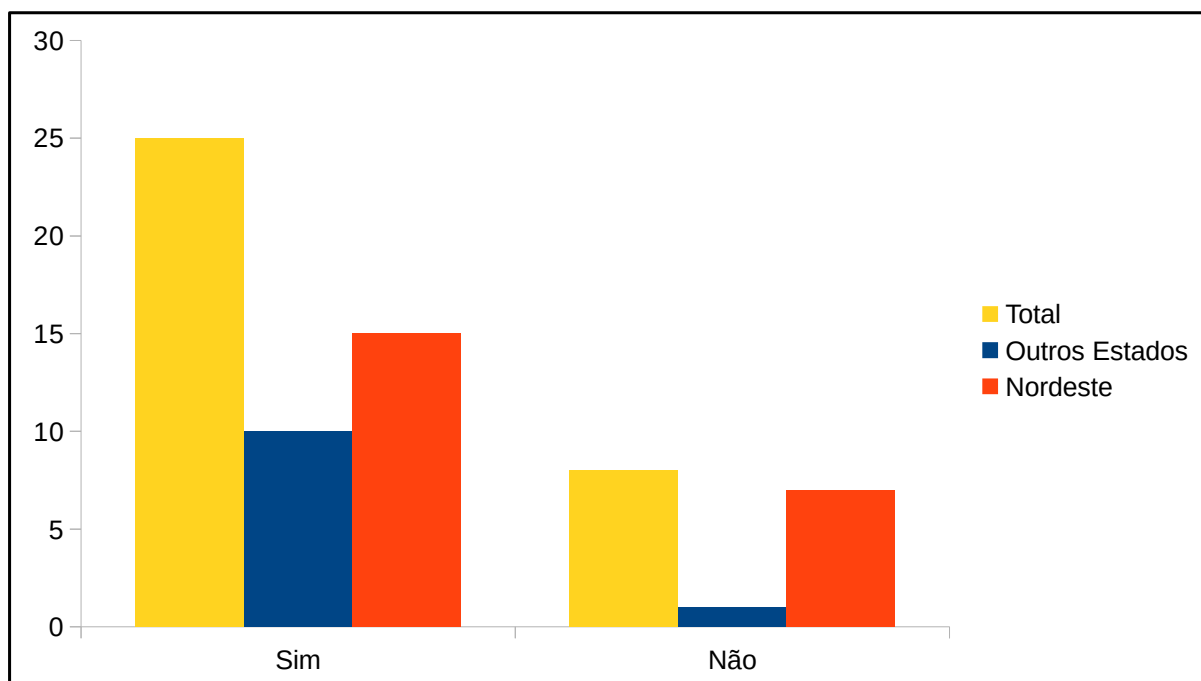
Figura 16 – IES que utilizam profissional jurídico na elaboração dos contratos



É perceptível da análise dos dados que, na maioria das instituições de ensino superior, sejam elas 16 (dezesesseis), dentre as quais 10 (dez) são nordestinas, a redação dos contratos é realizada pelo próprio NIT. A segunda alternativa mais utilizada é o auxílio cedido pelo procurador da instituição na redação dos contratos, presente em 7(sete) das instituições, onde dentre as quais figuram 6(seis) instituições nordestinas.

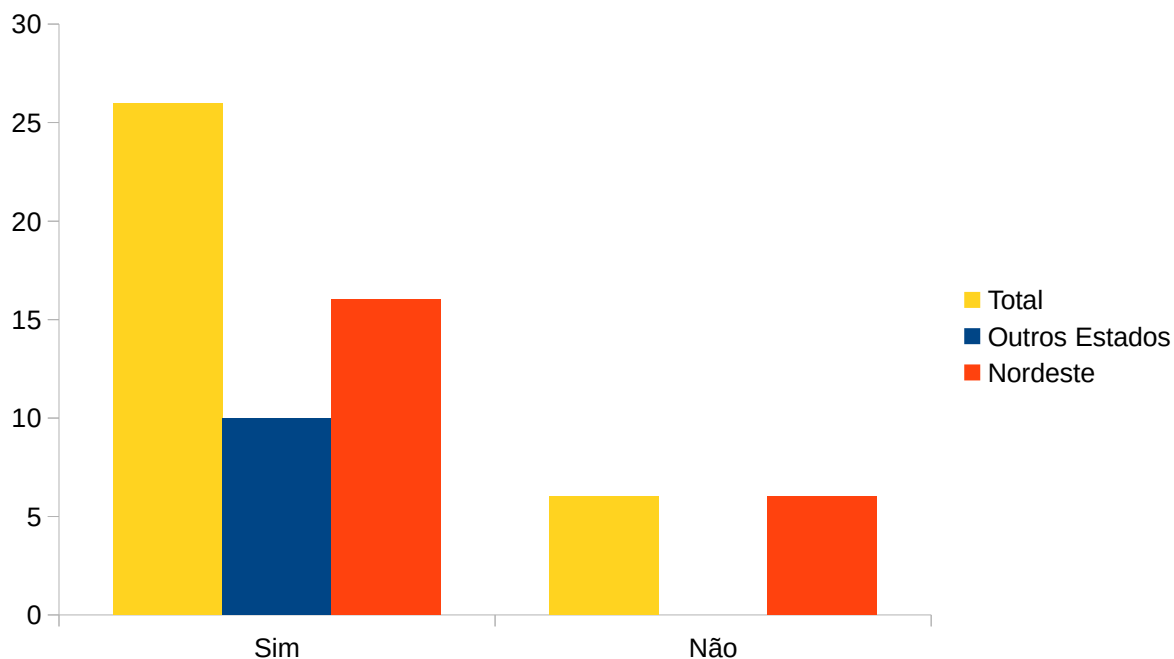
Em terceiro lugar vigora a parceria realizada entre o NIT e o procurador da instituição, presente em 2 (duas) instituições, todas elas nordestinas. Vale ressaltar que em 3 (três) instituições, sejam elas Unicamp, UFAM e USP a elaboração dos contratos é realizada através de departamentos próprios criados exclusivamente para a redação de contratos. Quanto a utilização dos parâmetros oferecidos pelo INPI na redação dos contratos tem-se que:

Figura 17 – Utilização de parâmetros do INPI na redação dos contratos.



Neste ponto se percebe que se há uma preocupação de se utilizar os parâmetros oferecidos pelo INPI por 24 (vinte e quatro) instituições, dentre as quais 15 (quinze) são localizadas na região nordeste. Porém, em 8 (oito) instituições, sendo 7 (sete) delas nordestinas, apesar de deixar parâmetros claros e de fácil acesso para auxiliar a redação de tais contratos, não há preocupação em utilizar os parâmetros cedidos pelo INPI. Em relação à utilização dos parâmetros de outras instituições para redação dos contratos tem-se:

Figura 18 – Utilização de parâmetros de outras IES na redação dos contratos.



Fonte: Elaborado pelo Autor (2015)

Percebe-se que a maioria das instituições inquiridas, sejam elas 26 (vinte e seis), dentre as quais 16(dezesseis) são nordestinas, se utilizam de modelos utilizados por outras instituições na redação dos seus contratos. Somente 6(seis) instituições, dentre as quais todas nordestinas, elaboram seus próprios parâmetros na construção dos seus contratos em propriedade intelectual.

5.1 Construção de modelo de minuta de contrato de propriedade intelectual

Como anteriormente exposto, Diniz (2008) diz que contrato “é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes”. Um contrato, então, nada mais é que um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas físicas, entre pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas.

A não observância das normas legais, como já exposto, pode acarretar problemas judiciais, principalmente de quem não possui conhecimento jurídico nesta área de contratos. Vale analisar, então, a construção dos contratos de propriedade intelectual emitidos por algumas das instituições acima estudadas, presentes estes no Anexo A. Foram obtidos os contratos das seguintes instituições de ensino superior: UFMG, Unicamp, UFAL, UEMA, UFBA e UFS.

Desta análise percebe-se que as instituições de ensino superior nordestinas utilizam, na construção de tais contratos, os modelos disponibilizados pelo INPI e pela REDE-NIT NE. Existem mais semelhanças do que diferenças entre os mesmos em relação a construção técnica.

Já as instituições não nordestinas utilizam parâmetros do INPI, mas tratam com mais detalhe e cautela o objeto do contrato, com observância dos parâmetros legais e doutrinários. Vale destacar o contrato de licenciamento utilizado pela Unicamp. Este detalha a propriedade intelectual a ser protegida, os direitos e deveres pertencentes as partes, a contraprestação acordada entre as partes, tudo dentro dos parâmetros jurídicos exigidos em lei.

Assim, diante de toda dificuldade expostas pelas instituições de ensino superior na confecção dos contratos, foi produzida minuta de contrato de licenciamento, presente no Apêndice B. Tal minuta possui 11(onze) cláusulas, que tratam acerca do objeto do contrato, das partes, dos valores envolvidos e do sigilo.

Foi utilizada toda a legislação e a doutrina jurídicas aplicadas ao tema, além do melhor contrato utilizado por todas as instituições de ensino superior estudadas, seja ela a Unicamp. Esta minuta tem o objetivo de facilitar a proteção da propriedade intelectual produzida.

6 CONCLUSÃO

Ante todo o resultado obtido, os contratos em propriedade intelectual são negócios jurídicos, onde as partes manifestam as suas vontades. É sabido também que o INPI deixa explícitos parâmetros para a redação de contratos de propriedade intelectual, porém estes parâmetros não vinculam quaisquer que queiram redigir estes tipos de contrato. Assim, percebeu-se que o preocupante é que não existe um padrão nas informações constantes nos contratos de cessão de tecnologia redigidos pelas universidades federais nordestinas.

Apesar de um número elevado de universidades que se utilizam de tais contratos, quando analisamos a sua construção, visualiza-se que, apesar de uma preocupação em atender todos os requisitos jurídicos, não há efetivamente o seu uso. Não existe, nem ao menos, em grande maioria das instituições inquiridas, o auxílio de algum profissional jurídico, apesar de primordial e presente em toda universidade, na figura de sua procuradoria. Suprimir tal auxílio é preocupante. Não atentar para tais alertas pode trazer prejuízos para as universidades, não somente de ordem financeira mas como de ordem intelectual.

Diante do exposto se conclui que, em propriedade intelectual, a observância de dos ditames legais são de extrema importância, haja vista a necessidade de proteção da propriedade intelectual produzida. Porém, em contraponto, percebe-se o quão essencial é a proteção intelectual. Sem a devida proteção não se é possível fazer a exploração econômica do produto das pesquisas, denotando o não retorno para as universidades destes recursos provenientes.

6.1 Perspectivas e sugestões

Diante de todo o exposto, vislumbram-se possibilidades para as instituições de ensino superior protegerem com mais afinco a sua propriedade intelectual. Para tanto, algumas observações devem ser feitas a curto, médio e longo prazo, como alternativas para o

aumento da proteção acima exposta.

A curto prazo, pode-se elaborar um plano de parceria entre as instituições e suas procuradorias, com o fito de analisar as situações em que são necessárias a utilização de contratos e tentar parametrizar os seus termos.

A médio prazo, o estabelecimento de parcerias entre as instituições, o INPI, através de projetos de parametrização e incentivo a proteção da propriedade intelectual, visando a capacitação das mesmas, as deixando preparadas juridicamente para tais transações.

A longo prazo, a inserção da disciplina de Propriedade Intelectual em cursos técnicos e de graduação poderá auxiliar na tratativa da questão. Vale ressaltar que é de extrema importância que tal matéria seja lecionada no curso de Direito, uma vez que os mesmos poderão aplicar os conhecimentos de propriedade intelectual em conjunto com a legislação vigente.

A título de sugestões, é interessante a apresentação da construção de um modelo de contrato, presente no Apêndice B, se observando os parâmetros do INPI, além da legislação pátria relacionada aos contratos. Este parâmetro tem o objetivo de nortear as instituições de ensino superior na proteção da sua propriedade intelectual.

Vale, também, a título de sugestão para estudos futuros, realizar o cruzamento dos dados obtidos, com os dados obtidos nas demais instituições pertencentes em todos os estados da federação. Com isso, se há a tentativa de identificar como funciona a questão contratual relacionada com proteção da propriedade intelectual.

REFERÊNCIAS

ADELMAN, C., D. Jenkins, and S. KEMMIS. (1976). **Rethinking case study: notes from the second Cambridge conference.** *Cambridge Journal of Education*, 6,3, 139-150.

ARAÚJO, Elza Fernandes et al. Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento. **Revista Brasileira de Zootecnia**, 2010.

ALTAVILA, Jayme de. **Origem dos Direitos dos Povos.** 9. ed. São Paulo: Cone, 2001.

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos em propriedade intelectual.** 2012.

BARBOSA, Denis Borges. **O Conceito de Propriedade Intelectual.** Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com>>. Acesso em 01 de outubro de 2014.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2003.

BUAINAIN, Antonio Márcio et al. Propriedade intelectual e inovação tecnológica: algumas questões para o debate atual. **O futuro da indústria: cadeias produtivas**, 2004.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. **Diário Oficial da União.** Brasília, DF, 5 de out. de 1988.

BRASIL. Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. **Diário Oficial da União.** Brasília, 28 nov. 1958.

BRASIL. Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. **Diário Oficial da União.** Brasília, 03 set. 1962.

BRASIL. Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Imposto que Recai sobre as Rendas e Proventos de qualquer Natureza. **Diário Oficial da União.** Brasília, 30 nov. 1964.

BRASIL. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. **Diário Oficial da União.** Brasília, 30 dez. 1991.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União.** Brasília, 14 mai. 1996.

BRASIL. Lei de Inovação Tecnológica (Lei n.º 10.973/2004). Brasília, DF: Congresso Nacional. Atos do Poder Legislativo, **DOU**, n.º 232 de 03.12.2004.

BRASIL. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. **Diário Oficial da União**. Brasília, 14 nov. 2005.

BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. **Diário Oficial da União**. Brasília, 14 nov. 2011.

BRASIL. **Ministério da Educação. Portal do MEC**. Brasília. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/index.php>> . Acessado em 03 de dezembro de 2014.

CALMANOVICI, Carlos Eduardo. **A inovação, a competitividade e a projeção mundial das empresas brasileiras**. Revista USP, n. 89, p. 190-203, 2011.

CAMPOS, Ivan Moura, and E. Valadares. **"Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Econômico."** (2008).

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. V. 1, 2. ed. São Paulo: RT, 1982.

CASTRO, Aldemar Araújo. **Planejamento da pesquisa**. São Paulo: AAC, 2001.

DIÉZ-PICASO, Luis; GULLÓN, Antonio. **Sistema de derecho civil**. Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1994, v. 1, p. 371.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2008.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro – 3º Volume, Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais**. São Paulo: Editora Saraiva. 1997.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GONÇALVES, Carlos Roberto; LENZA, Pedro. **Direito civil 1 esquematizado: parte geral, obrigações, contratos**. São Paulo: Saraiva, 2011.

INPI. **Contratos de tecnologia**. Rio de Janeiro. 2014. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/contrato_de_tecnologia>. Acesso em: 09 mai. 2014.

LAURIA, Ivna Olimpo; MOYSÉS, Aristides; DE CASTRO VIEIRA, Jeferson. **Propriedade Intelectual: proteção jurídica contratos e royalties**, 2013.

MANTOVANI, Osmar; DIAS, Maria Helena Pereira; LIESENBERG, Hans. **Conteúdos abertos e compartilhados: novas perspectivas para a educação**. Educação e Sociedade, Campinas, v.27, n.94, 2006. **SciELO**. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302006000100012&lng=pt&nrm=&tng=pt>. Acesso em: 20 outubro 2014.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento, execução e análise**, 2a. ed. São Paulo: Atlas, 1994, 2v., v.2.

MIRANDA, Maria Bernardete. **Teoria geral dos contratos**. Revista Virtual Direito Brasil. 2008. Disponível em: <http://www.direitobrasil.adv.br/artigos/cont.pdf>. Acesso em 27 outubro. 2014.

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil: direito das obrigações. 2ª parte. 35. ed., rev. e atual.** por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Saraiva, 2007.

MOURA, Sâmia; RUSSO, Suzana Leitão. **CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES DO EIXO NORDESTE**. GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias, v. 4, n. 4, p. 1340-1349, 2014.

NIMMER, Raymond T. **Breaking Barriers: The Relation Between Contract and Intellectual Property Law**. Berkeley Tech. LJ, v. 13, p. 827, 1998.

PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. **Direito e desenvolvimento**. São Paulo: Singular, p. 289-290, 2005.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado**. Vol. XIV. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1980.

RAMPAZZO, Lino. **Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação**. Lorena, SP: Stiliano; São Paulo: UNISAL, 1998.

REICHMAN, Jerome H.; FRANKLIN, Jonathan A. **Privately legislated intellectual property rights: Reconciling freedom of contract with public good uses of information**. University of Pennsylvania Law Review, p. 875-970, 1999.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do desenvolvimento econômico; uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico.** São Paulo: Nova Cultural, 1997.

VIEIRA, A. C. P. e A. M. BUAINAIN, **Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivaes no âmbito agropecuário.** Livro Biotecnologia e recursos genéticos desafios e oportunidades para o Brasil. Finep. 2006.

WIPO. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.** 2. ed. Geneva, 2008. 489 p.

APÊNDICE A – Questionário aplicado nas Instituições de Ensino Superior**CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL****Identificação**

1) Nome da Instituição

2) Estado da Instituição

3) Qual o seu grau de instrução?

☐ Graduação

☐ Mestrado

☐ Doutorado

☐ Pós-doutorado

4) Qual a vinculação com a instituição?

☐ Professor

☐ Servidor

☐ Contratado

☐ Outro _____

5) Tem formação jurídica?

☐ Sim

☐ Não

6) Como é a infra-estrutura da sua Instituição de Ensino Superior?

☐ Excelente

☐ Satisfatória

☐ Regular

☐ Insatisfatória

7) Em relação a proteção da propriedade intelectual, são ações realizadas pela Instituição de Ensino Superior:

☐ Investimento em pesquisa

☐ Parcerias

☐ Registro da propriedade intelectual produzida

☐ Outro _____

8) Existem acordos de cooperação em vigor?

☐ Sim

☐ Não

Conhecendo o Núcleo de Inovação Tecnológica

9) A Instituição de Ensino Superior possui Núcleo de Inovação Tecnológica implementado?

- ☐ Sim
- ☐ Não

10) Se sim, há quanto tempo (anos)?

- ☐ Um
- ☐ Dois
- ☐ Três
- ☐ Outro _____

11) Quantifique a equipe do Núcleo de Inovação Tecnológica:

- ☐ Um
- ☐ Dois
- ☐ Três
- ☐ Outro _____

12) Quantifique os professores existentes no Núcleo de Inovação Tecnológica:

- ☐ Um
- ☐ Dois
- ☐ Três
- ☐ Outro _____

13) Como é a infra-estrutura do seu Núcleo de Inovação Tecnológica?

- ☐ Excelente
- ☐ Satisfatória
- ☐ Regular
- ☐ Insatisfatória

14) Em relação a proteção da propriedade intelectual, são ações realizadas pelo Núcleo de Inovação Tecnológica:

- ☐ Investimento em pesquisa
- ☐ Parcerias
- ☐ Registro da propriedade intelectual produzida
- ☐ Outro

15) Enumere as necessidades do seu Núcleo de Inovação Tecnológica

- ☐ Estrutura
- ☐ Financiamento
- ☐ Recursos Humanos
- ☐ Outro _____

16) Quantas proteções foram requeridas no ano de 2012 a 2013 (patentes)?

- ☐ Um
- ☐ Dois
- ☐ Três

() Outro _____

17) Quantas proteções foram requeridas no ano de 2012 a 2013 (cultivares)?

() Um

() Dois

() Três

() Outro _____

18) Quantas proteções foram requeridas no ano de 2012 a 2013 (registro de software)?

() Um

() Dois

() Três

() Outro _____

19) Quantas proteções foram requeridas no ano de 2012 a 2013 (marcas)?

() Um

() Dois

() Três

() Outro _____

20) Quantas proteções foram requeridas no ano de 2012 a 2013 (indicações geográficas)?

() Um

() Dois

() Três

() Outro _____

21) Quantas proteções foram concedidas no ano de 2012 a 2013 (patentes)?

() Um

() Dois

() Três

() Outro _____

22) Quantas proteções foram concedidas no ano de 2012 a 2013 (cultivares)?

() Um

() Dois

() Três

() Outro _____

23) Quantas proteções foram concedidas no ano de 2012 a 2013 (registro de software)?

() Um

() Dois

() Três

() Outro _____

24) Quantas proteções foram concedidas no ano de 2012 a 2013 (marcas)?

() Um

() Dois

- ☐ Três
- ☐ Outro _____

25) Quantas proteções foram concedidas no ano de 2012 a 2013 (indicações geográficas)?

- ☐ Um
- ☐ Dois
- ☐ Três
- ☐ Outro _____

26) O que acha das políticas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) relacionadas a propriedade intelectual?

- ☐ Excelente
- ☐ Satisfatória
- ☐ Regular
- ☐ Insatisfatória

27) O que acha das políticas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em relação a propriedade intelectual?

- ☐ Excelente
- ☐ Satisfatória
- ☐ Regular
- ☐ Insatisfatória

Proteção da propriedade intelectual

28) Utiliza algum tipo de contrato para proteção ou cessão da propriedade intelectual?

- ☐ Sim
- ☐ Não

29) Quais os tipos de contratos utilizados pela Instituição de Ensino Superior?

- ☐ Contratos de cessão de patentes
- ☐ Contratos de transferência de tecnologia
- ☐ Contratos de licenciamento de tecnologia
- ☐ Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica
- ☐ Outro _____

30) Acha importante o uso de contratos para a proteção da propriedade intelectual?

- ☐ Sim
- ☐ Não

31) Porque acha importante o uso de contratos para a proteção da propriedade intelectual?

- ☐ Proteger a produção intelectual
- ☐ Obter retorno financeiro para a Instituição
- ☐ Incentivar a pesquisa
- ☐ Outro _____

32) Os parâmetros utilizados na construção do contrato são os utilizados pelo INPI?

☐ Sim

☐ Não

33) Os parâmetros utilizados na construção do contrato são os utilizados por outras Instituições de Ensino Superior?

☐ Sim

☐ Não

34) Acha importante o atendimento de requisitos jurídicos na construção dos contratos?

☐ Sim

☐ Não

35) Quantos contratos de cessão de patentes, em média, são registrados por ano na Instituição de Ensino Superior?

☐ Um

☐ Dois

☐ Três

☐ Outro _____

36) Quantos contratos de transferência de tecnologia, em média, são registrados por ano na Instituição de Ensino Superior?

☐ Um

☐ Dois

☐ Três

☐ Outro _____

37) Quantos contratos de licenciamento de tecnologia, em média, são registrados por ano na Instituição de Ensino Superior?

☐ Um

☐ Dois

☐ Três

☐ Outro _____

38) Quantos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, em média, são registrados por ano na Instituição de Ensino Superior?

☐ Um

☐ Dois

☐ Três

☐ Outro _____

39) Quem é o responsável por redigir os contratos?

☐ NIT

☐ Advogado contratado

☐ Procurador da Instituição de Ensino Superior

☐ Outro _____

APÊNDICE B – Modelo de contrato de propriedade intelectual

TIMBRE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE E N T R E S I CELEBRAM _____ A INSTITUIÇÃO _____

Pelo presente instrumento particular, de um lado a (INSTITUIÇÃO) inscrita no CNPJ nº _____ com sede na _____ Cidade, Estado, Brasil, neste ato representada por seu _____, doravante denominada _____ e de outro lado a _____, (QUALIFICAÇÃO), inscrita no CNPJ/ME nº _____, com sede na _____, Cidade, Estado, Brasil, neste ato representada por seu _____, doravante denominada _____, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL** mediante cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre o LICENCIAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, no Brasil e Exterior, do (qualificar objeto e colocar informações do depósito no INPI).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

DA LICENCIANTE:

- 2.1 Realizar todas as atividades previstas neste Contrato desempenhando os melhores esforços para conclusão.
- 2.2 Fornecer a **LICENCIADA** todos os elementos indispensáveis ou recomendáveis para permitir a boa e completa exploração da Propriedade Intelectual.
- 2.3 Não autorizar outros, além da **LICENCIADA**, a utilizar as informações e os processos objetos deste contrato.

DA LICENCIADA:

- 2.4 Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para conclusão.
- 2.5 Solicitar, quando necessário, às próprias expensas, o pedido de registro dos produtos,

serviços, procedimentos obtidos, nos termos do presente Contrato;

2.6 Industrializar e comercializar os produtos, processos e/ou serviços decorrentes em todo território nacional e/ou no exterior;

2.7 Fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento do projeto decorrente da tecnologia ora licenciada.

2.8 Obter autorização prévia e formal da **LICENCIANTE** para concessão ou transferência da tecnologia licenciada para qualquer outra empresa, inclusive às pertencentes ao mesmo grupo econômico.

2.9 Arcar com as despesas decorrentes de transporte, estadia e alimentação do pesquisador e equipe técnica quando solicitado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

ROYALTIES

3.1 A **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE**, a título de “Royalties” pela exploração do (objeto deste contrato) e/ou *Know-How*, os valores a seguir, prevalecendo, dos dois, sempre o maior:

a) a importância trimestral correspondente à aplicação do percentual de ____% (____ **por cento**) sobre o faturamento líquido resultante da comercialização dos produtos, processos e/ou serviços ou

b) a importância anual de R\$ _____, que deverá ser reajustada anualmente pelo IPC-FIPE.

3.2 A **LICENCIADA** enviará trimestralmente um relatório com o demonstrativo das vendas realizadas no período de todos os produtos que derivam da tecnologia objeto deste licenciamento.

MULTA

3.3 Caso não ocorra o pagamento dos valores devidos à **LICENCIANTE** na forma e prazo ajustados nesta cláusula, será aplicado sobre o valor devido multa moratória de __%(____) e juros de __%(____) ao mês, independente de outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.1 Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados futuros, metodologias e inovações técnicas relativas ao objeto do presente contrato, que venham a ser obtidos em virtude do desenvolvimento conjunto, serão de propriedade conjunta da **LICENCIANTE** e da **LICENCIADA** na proporção de __%(____ por cento) para cada parte.

4.2 A **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com todas as despesas relativas à tecnologia ora licenciada, bem como com a proteção e manutenção no Brasil e no Exterior, de todos os resultados privilegiáveis decorrentes deste instrumento;

4.3 A **LICENCIADA** deverá comunicar prévia e expressamente à **LICENCIANTE** todas as providências adotadas, inclusive as ações supracitadas.

4.4 A **LICENCIADA** e a **LICENCIANTE** decidirão em comum acordo a escolha do escritório e representantes internacionais responsáveis pela proteção internacional.

4.5 Para depósitos de novas patentes relacionadas ao presente contrato, a **LICENCIADA** deverá solicitar autorização da **LICENCIANTE** antes de realizar a proteção intelectual.

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO

5.1 As partes comprometem-se a manter sob estrito sigilo dados e informações intercambiadas em decorrência do presente, não podendo, de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações consideradas confidenciais trocadas entre as partes ou com terceiros.

5.2 Serão consideradas informações confidenciais para fins deste convênio, todas e quaisquer informações ou dados classificados ou classificáveis como sigilosos, acerca das propriedades intelectuais ou pelas partícipes, em qualquer forma ou meio físico que se apresentem, obtidos dos projetos, inclusive durante as negociações ou pesquisas antecedentes à assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA AUDITORIA

6.1 A **LICENCIANTE** poderá realizar a qualquer tempo auditoria independente para fins de controle de todas as obrigações assumidas pela **LICENCIADA**.

6.2 A **LICENCIANTE**, às suas próprias expensas, poderá, diretamente ou através de pessoa por ela indicada, em dia e hora previamente estabelecidos, fazer análise nos registros e documentos de vendas da **LICENCIADA**.

6.3 Havendo divergências sobre os valores relativos aos royalties devidos, as partes de comum acordo poderão constituir uma auditoria independente, compartilhando os custos. A posição da auditoria constituída será aceita e adotada pelas partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - AVERBAÇÃO DO CONTRATO E VIOLAÇÃO DA PATENTE

7.1 A **LICENCIANTE** ou a **LICENCIADA** poderão, a seu critério, requerer o registro ou averbação do presente Contrato perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo todas as despesas assumidas pela **LICENCIADA**.

7.2 Fica desde já, a **LICENCIADA**, autorizada a agir em defesa da patente nos termos do parágrafo único, artigo 61 de Lei de Propriedade Intelectual no 9279/96.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1 O presente Contrato de Licenciamento vigorará pelo período de ____ (____) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observado o prazo de vigência da patente presente e futuras.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 O presente instrumento poderá ser encerrado por acordo entre as Partes, desde que aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de ____ (____) dias, sem prejuízo das atividades em andamento até a assinatura do termo de encerramento;

9.2 Este Contrato também poderá ser encerrado caso ocorra o descumprimento de quaisquer cláusulas do presente;

9.3 Este Contrato poderá ser encerrado em caso de indeferimento das patentes originais ou perecimento da proteção, isentando-se a **LICENCIANTE** de quaisquer reembolsos e/ou indenizações.

9.4 Caso ocorra culpa ou dolo no descumprimento das obrigações, a Parte que deu causa ao prejuízo deverá arcar com todas as perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O presente contrato e as atividades dele decorrentes não geram entre as partes qualquer vínculo de natureza empregatícia, de modo que cada parte se responsabiliza pelo respectivo pessoal que vier a utilizar, respondendo exclusivamente pelas despesas com seu pessoal, inclusive pelos encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou outra de qualquer natureza, especialmente quanto ao seguro contra acidentes de trabalho.

10.2 Nenhuma das Partes será responsável pelo atraso ou omissão no cumprimento de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato, quando este atraso ou omissão se der em decorrência de casos fortuitos ou motivos de Força Maior, ou fato de relevante justificativa, comprometendo-se a parte que se encontrar impedida de cumprir com suas obrigações a notificar imediatamente à outra, bem como a retomá-las tão logo cesse ou seja sanada a razão impeditiva.

10.3 Este Contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as partes, formalizado através de Termo Aditivo.

10.4 Salvo pelas exceções expressas neste contrato, nenhuma das partes poderá ceder, transferir ou caucionar os direitos e obrigações decorrentes do presente sem o consentimento expresso da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 As partes elegem o Foro da Justiça Federal da Capital do (Estado da Instituição), como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal.

11.2 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que também o assinam.

_____, _____ de _____ de 2015.

INSTITUIÇÃO

LICENCIADO

Testemunhas:

.....
Nome:
RG:

.....
Nome:
RG:

ANEXO A – Contratos de propriedade intelectual emitidos pelas instituições



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

RELATÓRIO DE INVENÇÃO

1. INFORMAÇÕES SOBRE O(S) INVENTOR(ES)

1.1 Vinculado(s) à UFAL (docentes, técnico-administrativos e discentes)

Nome completo:		
Unidade:	Núcleo/Laboratório/etc:	
Telefone Residencial:	Fone comercial:	Fax:
Celular:	E-mail:	
Identidade Nº:	Órgão expedidor:	Data de emissão:
CPF:	Data nascimento:	Estado Civil:
Nacionalidade:	Naturalidade:	
Endereço Residencial Completo:		
Bairro:	Cidade/UF:	CEP:
Vínculo Com a Instituição: () Docente () Discente () Técnico		
% de contribuição no presente invento (por extenso):		

1.2 Externo(s) à UFAL

Nome civil completo:		
Empresa onde trabalha:	Unidade/Setor/Departamento:	
Fone comercial:	Fax:	E-mail:
Identidade Nº:	Órgão expedidor:	Data de emissão:
CPF:	Data nascimento:	Estado Civil:
Nacionalidade:	Naturalidade:	
Endereço Residencial Completo:		
Bairro:	CEP:	
Telefone Residencial:	Celular:	
% de contribuição no presente invento (por extenso):		

2. DADOS REFERENTES À INVENÇÃO

2.1 TÍTULO DA INVENÇÃO:

2.2 No que consiste a invenção? Descreva sucintamente o problema técnico que se pretende resolver com o invento e sua importância para a sociedade.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

RELATÓRIO DE INVENÇÃO

2.3 Em que aspectos o seu produto ou processo difere do que existe atualmente, ou seja, qual o seu diferencial tecnológico em relação ao que existe no mercado ou já pesquisado? Se possível cite algumas patentes relacionada e mostre em que sua invenção difere das mesmas.

2.4 Relacione cinco palavras chave (inglês e português) que caracterizem o seu produto ou processo.

Português:

Inglês:

2.5 Resumo da invenção (mínimo de 50 palavras e máximo de 200).

2.6 Adicione informações extras que julgar conveniente.

3. PROTEÇÃO DA INVENÇÃO

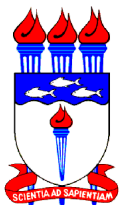
3.1 A invenção resultou de um contrato ou convênio (público ou privado)? ☐ SIM ☐ NÃO

Caso afirmativo indique o financiador e anexe uma cópia do projeto/contrato/convênio, etc:

☐ CNPq ☐ FINEP ☐ CAPES ☐ FAPEAL ☐ UFAL

OUTROS:

3.2.1 No contrato ou convênio havia cláusula de propriedade Intelectual? ☐ SIM ☐ NÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

RELATÓRIO DE INVENÇÃO

3.3 Foi assinado algum Termo de Confidencialidade entre as partes? () SIM () NÃO

Caso afirmativo anexe cópia do Termo

3.4 Houve divulgação? () SIM () NÃO

3.4.1 Caso afirmativo indique a forma:

() ARTIGO CIENTÍFICO () SEMINÁRIO () TESE () CONFERÊNCIA

OUTROS:

3.4.2 Informe a data, o local e o público alvo da divulgação.

3.5 O objeto da invenção é resultado de tese defendida na UFAL? () SIM () NÃO

Caso afirmativo:

A tese está sob sigilo? () SIM () NÃO

Até quando a tese ficará sob sigilo? ____/____/____

4. LICENCIAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

4.1 É possível o licenciamento ou transferência de tecnologia? () SIM () NÃO

Caso afirmativo relacione, se possível, empresas relacionadas à invenção:

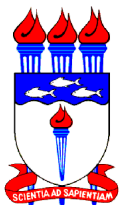
4.2 Há empresas ou terceiros interessados no licenciamento/transferência? () SIM () NÃO

Caso afirmativo relacione os interessados:

Declaro(amos) que:

1. Todas as informações acima descritas são verdadeiras;
2. Todos os participantes no desenvolvimento do presente invento foram devidamente relacionados, ISENTANDO O NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A UFAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL EQUIVOCO OU OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AOS AUTORES E ORIGINALIDADE DO INVENTO DESENVOLVIDO;
3. Estou(amos) ciente(s) da legislação pertinente à matéria, bem como das normas internas da UFAL relacionadas à Propriedade Intelectual.

Ciência do(s) Inventor(s):



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

RELATÓRIO DE INVENÇÃO

1) Nome: _____

Assinatura: _____

2) Nome: _____

Assinatura: _____

3) Nome: _____

Assinatura: _____

4) Nome: _____

Assinatura: _____

5) Nome: _____

Assinatura: _____

Local, data

Para garantia de sigilo e confidencialidade este formulário deverá ser preenchido e lacrado e encaminhado através de ofício diretamente ao Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT-UFAL, onde será incorporado ao processo de solicitação de patente do interessado.

Obs. Ressaltamos que todas às paginas deverão ser obrigatoriamente rubricadas por todos os inventores. Em caso de procurador(a) anexar cópia da procuração.

Campus da UFAL – Prédio da Reitoria, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Telefone: 3214-1064 / 3214-1035



**CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA QUE ENTRE
SI CELEBRAM _____ E A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, COM
INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a _____, localizada à _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, neste ato representada pelo **Sr.** _____, portador do RG. _____ e inscrito no CPF sob nº: _____, doravante denominada **LICENCIADA**, e de outro lado a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**, autarquia em regime especial, inscrita no CNPJ/ME nº 46.068.425/0001-33, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu **Magnífico Reitor Professor José Tadeu Jorge**, doravante denominada **LICENCIANTE**, com interveniência administrativa da **FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP**, inscrita no CNPJ/MF nº 49.607.336/0001-06, com sede na Avenida Érico Veríssimo, 1251, Campus Unicamp, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, representada por seu **Diretor Executivo**, doravante denominada **FUNCAMP**, resolvem as partes celebrar o presente *Contrato de Licenciamento* mediante cláusulas e condições a seguir:

DEFINIÇÕES

1 – Tecnologia: “Novos compostos derivados de 4-Anilinoquinazolinás com propriedade inibidora de Adenosina-Cinases”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 02/03/2004, protocolizado sob o nº **PI0400869-3**, depositado internacionalmente via **PCT nº PCT/BR2004/0000196**, intitulado “**Novel compounds derived from 4-anilinequinazolines with adenosine-kiase inhibitor properties**” e depósitos nos países Estados Unidos **US11/515.514**; Canadá **CA2558501**; Europa **EP2004761556**; China **CN200480042739-3**; Coreia **KR1020067019959**; Índia **55554/DELNP/2006** e México **PA/A/2006/00998**.

2 - Licenciante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

3 - Licenciado: _____



4 – Desenvolvimento Complementar: constitui o período em que a empresa deverá realizar atividades para o desenvolvimento e adequação da tecnologia até que seja possível sua exploração comercial.

5 – Comercialização: significa a venda dos produtos e/ou seus serviços correlatos à tecnologia para os clientes da empresa após o início da fabricação do produto e/ou prestação de serviço.

6 – Faturamento Bruto: corresponde à receita bruta gerada pela comercialização da tecnologia.

7 - Faturamento Líquido: corresponde ao faturamento livre de impostos e devoluções, ou seja, o Valor Total da Nota Fiscal de venda, deduzidos os valores correspondentes ao PIS, COFINS, ICMS, IPI, bem como outros impostos que venham a incidir sobre a produção e comercialização da tecnologia.

8 - INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

9 - Informações Confidenciais: correspondem a todos os documentos, dados, e/ou informações técnicas pertinentes ao "Know-how" e/ou patentes, aperfeiçoamentos técnicos e/ou outros segredos industriais ou comerciais, incluindo, mas, sem se limitar a croquis, relatórios, anotações, cópias, reproduções, reedições e traduções, intercambiadas entre as partes, tudo relativo ao objeto do presente Contrato.

10 – Resultados: corresponde a tudo o que for obtido em decorrência do uso e da exploração da tecnologia objeto desse Contrato, passíveis de serem protegidos ou não por direitos de propriedade intelectual.

CONSIDERAÇÕES

Considerando que:

I – A **LICENCIANTE**, é detentora dos direitos protegidos pelo Pedido de Patente intitulado “**Novos compostos derivados de 4-Anilinoquinazolinás com propriedade inibidora de Adenosina-Cinases**”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 02/03/2004, protocolizado sob o nº **PI0400869-3**, depositado internacionalmente via **PCT** nº



PCT/BR2004/0000196, intitulado “**Novel compounds derived from 4-anilinequinazolines with adenosine-kiase inhibitor properties**” e dos depósitos nos países Estados Unidos **US11/515.514**; Canadá **CA2558501**; Europa **EP2004761556**; China **CN200480042739-3**; Coréia **KR1020067019959**; Índia **55554/DELNP/2006** e México **PA/A/2006/00998**.

II – A **LICENCIADA** está ciente de que a tecnologia supracitada encontra-se em estágio de desenvolvimento inicial, não possuindo viabilidade comercial comprovada nem estando na fase de produto final, necessitando de realização de testes, ensaios e demais atividades para seu desenvolvimento, de modo a possibilitar sua produção e exploração comercial.

III – A **LICENCIADA** tem interesse no uso e exploração da tecnologia supracitada de propriedade da **LICENCIANTE**, sendo que a **LICENCIANTE** tem interesse em licenciar a referida tecnologia.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Em conformidade com o Edital Inova Unicamp nº 01/2014, processo nº _____, publicado no Diário Oficial do Estado em ____/____/2014, o objeto deste Contrato é a formalização da **LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE, em caráter exclusivo** da **LICENCIANTE** para a **LICENCIADA**, para produção e comercialização de medicamento, em especial para o tratamento da síndrome metabólica com ênfase em diabetes, proflaxia a infarto, dislipidemias, placa de ateroma e doenças correlacionadas, bem como quaisquer outras reivindicações descritas nos documento de patente abaixo mencionados em área geográfica irrestrita, oriundos da tecnologia intitulada intitulado “**Novos compostos derivados de 4-Anilinoquinazolinás com propriedade inibidora de Adenosina-Cinases**”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 02/03/2004, pedido de patente nº **PI0400869-3**, depositado internacionalmente via **PCT** nº **PCT/BR2004/0000196**, intitulado “**Novel compounds derived from 4-anilinequinazolines with adenosine-kiase inhibitor properties**” e dos depósitos nos países Estados Unidos **US11/515.514**; Canadá **CA2558501**; Europa **EP2004761556**; China **CN200480042739-3**; Coréia **KR1020067019959**; Índia **55554/DELNP/2006** e México **PA/A/2006/009987**, incluindo quaisquer derivações e/ou desenvolvimentos, diretos e/ou indiretos.



1.2 Integra(m) o presente

ANEXO I - Formulário Para Informações Sobre Desenvolvimento Complementar e Evolução Da Exploração Da Tecnologia

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
--

2.1 Nos termos da Resolução **UNICAMP**, GR nº 48 de 22 de dezembro de 2008, todos os contratos de licenciamentos passam a ter execução compartilhada com a Agência de Inovação Inova Unicamp.

2.2 As Partes indicam como executores responsáveis pela execução das obrigações definidas neste instrumento, os seguintes profissionais:

- a) Pela **LICENCIANTE**: O Diretor Executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp e o Prof. Dr. Kleber Gomes Franchini da Faculdade de Ciências Médica da Unicamp.
- b) Pela **LICENCIADA**:

2.2.1 Para acompanhamento das questões administrativas todas as correspondências deverão ser encaminhadas ao Diretor Executivo da Inova Unicamp, no seguinte endereço:

Inova Unicamp
Rua Roxo Moreira, 1831
Caixa Postal 6131, CEP: 13083-592
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" – Barão Geraldo
Campinas-SP
Telefone: (19) 3521-5204

2.2.2 Todas as comunicações entre as partes deverão ser encaminhadas aos endereços constantes no preâmbulo deste Contrato e aos Executores indicados no item 2.2.1 acima.

2.3 A **FUNCAMP** fará a gestão administrativa e financeira dos recursos decorrentes deste Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES****3.1 DA LICENCIANTE:**

- a. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato envidando os melhores esforços para conclusão das mesmas.
- b. fornecer a **LICENCIADA** todos os elementos indispensáveis ou recomendáveis para permitir a boa e completa exploração da Propriedade Intelectual.
- c. Não autorizar outros, além da **LICENCIADA**, a utilizar as informações e os processos para fins de industrialização e comercialização, objeto da patente e/ou Know How supradescrito.
- d. Quando solicitada e de acordo com a disponibilidade do pesquisador, prestar consultorias à licenciada, para apoio técnico e científico, mediante preço e forma de pagamento definidos no item 4.2.1 da Cláusula Quarta.

3.2 DA LICENCIADA:

- a. Realizar todas as atividades previstas neste Contrato, envidando os melhores esforços para conclusão das mesmas.
- b. Solicitar, quando necessário, às próprias expensas, o pedido de registro dos produtos, serviços, procedimentos obtidos, nos termos do presente Contrato, junto aos órgãos competentes e entidades de classe representativas, encaminhando cópia da publicação do referido registro a **LICENCIANTE**;
- c. Industrializar e comercializar os produtos, processos e/ou serviços decorrentes da/do _____ em todo território nacional e/ou no exterior;
- d. Fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento complementar, produção e comercialização dos produtos, processos e/ou serviços decorrente da tecnologia ora licenciada.



- e. Iniciar a produção e comercialização da tecnologia licenciada no prazo de até 06 meses, contados da efetiva obtenção do registro do produto perante a ANVISA e, cumulativamente, da aprovação do respectivo preço pela CMED, observada a legislação então vigente a esse respeito, informando a data inicial de colocação do(s) **PRODUTO(s)** no mercado e preço praticado.
- f. Colocar à disposição da **LICENCIANTE** os recursos financeiros, previstos na Cláusula Quarta;
- g. Informar semestralmente, por escrito, à **LICENCIANTE**, sobre os desenvolvimentos relacionados à tecnologia licenciada, e/ou quaisquer outras atividades relacionadas ao Contrato, contemplando no mínimo as informações estabelecidas no formulário **ANEXO I**, ao presente, bem como outras informações que forem relevantes para a relação ora estabelecida;
- h. Obter autorização prévia e formal da **LICENCIANTE** para concessão ou transferência da tecnologia licenciada para qualquer outra empresa, inclusive às pertencentes ao mesmo grupo econômico.
- i. Arcar com as despesas decorrentes de transporte, estadia e alimentação do pesquisador e equipe técnica quando este(s) for(em) solicitado(s).

3.3 DA FUNCAMP:

- a. Gerir administrativa e financeiramente os recursos decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DA TECNOLOGIA.

4.2.1 Não obstante ao desenvolvimento complementar a ser realizado com exclusividade pela **LICENCIADA**, havendo necessidade de participação da **LICENCIANTE** nesse desenvolvimento complementar, deverá ser formalizado um aditamento a este contrato, incluindo um plano de trabalho para execução das atividades e estabelecendo, entre outras



condições, os valores a serem pagos pela **LICENCIADA** à Universidade para execução do desenvolvimento complementar.

4.1 – ROYALTIES

4.1.1 A **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE**, por meio da **FUNCAMP**, a título de “Royalties” pela exploração da patente e/ou *Know-How*, os valores a seguir, prevalecendo, dos dois, sempre o maior:

- a) a importância trimestral correspondente à aplicação do percentual de ____% (____ **por cento**) sobre o faturamento líquido resultante da comercialização dos produtos, processos e/ou serviços ou
- b) a importância anual de **R\$** _____, que deverá ser reajustada anualmente pelo IGPM.

4.1.2. O pagamento estabelecido no item 4.1.1 “a” ou “b” será devido a partir do ____ mês do registro do produto e autorização de órgão competente nacional ou internacional para a comercialização, o que ocorrer primeiro, e será efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês seguinte ao exercício de vendas.

4.1.3 O pagamento a que se refere o item 4.1.1.b. será apurado ao final de cada 12 (doze) meses, computados todos os valores de royalties pagos no ano e aplicado caso esse valor seja inferior a R\$ _____.

4.1.4. A **LICENCIADA** enviará à **FUNCAMP** trimestral um relatório com o demonstrativo das vendas realizadas no período de todos os produtos que derivam da tecnologia objeto deste licenciamento.

4.1.4.1. Referido relatório deverá ser assinado pelo contador responsável pela empresa, legalmente inscrito no órgão de classe e deverá conter no mínimo as informações referentes ao número e data das notas fiscais emitidas de todos os produtos, quantidades vendidas, impostos devidos, e os valores atinentes ao item 4.1.1 “a” para fins de controle da **FUNCAMP** e da **LICENCIADA**, podendo também ser apresentados relatórios analíticos e gerenciais relativos à expectativa de vendas e as efetivamente realizadas.



4.2 – CONSULTORIA

4.2.1 Fica, desde já, estabelecido valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)** por hora, para fins de eventual consultoria, a ser prestada pelo responsável técnico da **LICENCIANTE**, mediante solicitação da **LICENCIADA** e anuência e disponibilidade do pesquisador, sendo que este valor será reajustado anualmente pelo IGPM.

4.2.2 Quaisquer outros serviços não descritos neste documento solicitados à **LICENCIANTE** deverão ser objeto de acordo em separado.

4.3 – MULTA

Caso não ocorra o pagamento dos valores devidos à **LICENCIANTE** na forma e prazo ajustados nesta cláusula, será aplicado sobre o valor devido multa moratória de 2% e juros de 1% ao mês, independente de outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1 Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, os resultados futuros, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, que venham a ser obtidos em virtude do desenvolvimento conjunto, serão de propriedade conjunta da **LICENCIANTE** e da **LICENCIADA** na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

5.2 Durante a vigência deste Contrato as partes se obrigam, mutuamente, a transmitirem entre elas todos e quaisquer “*aperfeiçoamentos técnicos*” e/ou outras informações introduzidas e/ ou adquiridas relacionados à execução deste Contrato, mediante a formalização de instrumento específico.

5.4 A **LICENCIADA** fica obrigada a arcar com todas as despesas relativas à tecnologia ora licenciada, bem como com a proteção e manutenção no Brasil e no Exterior, de todos os resultados privilegiáveis decorrentes deste instrumento, por exemplo, despesas com depósito e manutenção de novas patentes, modelo de utilidade, registro de software, registro de marcas e outros;



5.5 A **LICENCIADA** deverá comunicar prévia e expressamente à **LICENCIANTE** todas as providências adotadas, inclusive as ações supracitadas.

5.6 A **LICENCIADA** e a **LICENCIANTE** decidirão em comum acordo a escolha do escritório e representantes internacionais responsáveis pela proteção internacional

5.7 Para depósitos de novas patentes relacionadas ao presente contrato, a **LICENCIADA** deverá solicitar autorização da **LICENCIANTE** antes de realizar a proteção intelectual.

5.8 Fica vedado o uso do nome, logotipo e marcas de propriedade da **UNICAMP**, por qualquer meio ou forma de comunicação, sem a prévia e formal autorização da Unicamp.

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO

6.1 A **LICENCIADA** poderá sublicenciar os direitos de uso, industrialização e comercialização do(s) produto(s) oriundos da tecnologia licenciada, mediante autorização prévia da **LICENCIANTE**, que participará do contrato como anuente.

6.1.1 Sendo autorizado o sublicenciamento, a **LICENCIADA** deverá repassar ao terceiro sublicenciado todas as condições estabelecidas com a **LICENCIANTE** em eventual contrato de licenciamento a ser firmado, em especial de propriedade intelectual e sigilo, bem como a possibilidade de controle por meio de auditoria independente;

6.2 No caso de sublicenciamento a terceiros deverão ser respeitadas as condições de royalties estabelecidas na Cláusula Quarta deste instrumento, ou seja, deverá ser repassado à **LICENCIANTE** ____% (_____ por cento) dos valores auferidos pelo sublicenciado com a exploração da tecnologia.

6.2.1 O repasse dos valores citados no item anterior deverão ser feitos pela **LICENCIADA** à **LICENCIANTE**, através da **FUNCAMP**.

6.4 A exploração por terceiros sublicenciados, sem autorização da **LICENCIANTE** implicará em multa desde já estabelecida em R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais), sem prejuízo dos pagamentos devidos e eventuais perdas e danos;

6.5 A **LICENCIADA** fica autorizada a contratar e autorizar terceiros para fins de pesquisa e



desenvolvimento complementar da tecnologia, objetivando alcançar o produto comercializável.

CLÁUSULA SÉTIMA - AUDITORIA

7.1 A **LICENCIANTE** poderá realizar a qualquer tempo auditoria independente para fins de controle de todas as obrigações assumidas pela **LICENCIADA**.

7.2 A **LICENCIANTE**, às suas próprias expensas, poderá, diretamente ou através de pessoa por ela indicada, em dia e hora previamente estabelecidos, fazer análise nos registros e documentos de vendas da **LICENCIADA**, para verificar a procedência e regularidade do demonstrativo mencionado na Cláusula Quarta, item 4.1, devendo, em caso de divergência, comunicar à **LICENCIADA**, que terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para pronunciar-se a respeito.

7.3 Havendo divergências sobre os valores relativos aos royalties devidos, as partes de comum acordo poderão constituir uma auditoria independente, compartilhando os custos. A posição da auditoria constituída será aceita e adotada pelas partes.

CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO

8.1 As partes se comprometem, reciprocamente, a manter confidencial e não revelar, divulgar, publicar, direta ou indiretamente, nem permitir que qualquer outra pessoa revele em seu nome, quaisquer informações obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente Contrato, salvo autorização prévia, expressa e por escrito das partes.

8.2 Caso uma das partes venha a ser legalmente obrigada a revelar as “**Informações Confidenciais**” por qualquer entidade governamental competente, a mesma enviará prontamente à parte contrária aviso por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação da entidade governamental, permitindo à parte reveladora requerer medida cautelar ou outro recurso legal apropriado.

8.3 A parte obrigada por determinação legal revelará tão somente as informações que forem legalmente exigíveis e empreenderá seus melhores esforços para obter tratamento confidencial para quaisquer “**Informações Confidenciais**” que forem assim reveladas.



8.4 As “**Informações Confidenciais**” serão mantidas como tal pelas partes e deverão ser usadas única e exclusivamente para atividades objeto deste contrato.

8.5 As partes informarão aos seus empregados e/ou contratados envolvidos no projeto, e/ou na sua execução, quais são as informações confidenciais, ou parte delas, que constituem Propriedade Intelectual da outra parte e, portanto, devem ser mantidas confidencialmente.

8.6 Não será considerada como descumprimento do disposto nesta cláusula oitava a revelação de “**Informações Confidenciais**” em cumprimento de determinação judicial e/ou governamental, desde que (I) a outra Parte seja notificada imediatamente de tal determinação, previamente à liberação; (II) sejam reveladas somente as informações estritamente necessárias para o cumprimento da determinação; e (III) a Parte sujeita à determinação requeira à autoridade competente o segredo no trato judicial e/ou administrativo da informação.

8.7 Exclui-se das obrigações de sigilo estabelecidas nesta cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos que, embora atinentes ao objeto deste instrumento, sejam utilizados em cursos regulares de graduação e pós-graduação, bem como publicação de dissertações de mestrado e teses de doutorado da **UNICAMP**.

8.8 O descumprimento do pactuado nesta cláusula ensejará a rescisão do presente *Contrato* independente de interpelação judicial ou extrajudicial, além do pagamento à parte inocente de perdas e danos efetivamente sofridos, a serem apurados em ação própria.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

9.1 O presente Contrato de Licenciamento vigorará pelo período de 20 (vinte) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, observado o prazo de vigência da patente presente e futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO / RESILIÇÃO

10.1 O presente *Contrato* poderá ser encerrado por acordo entre as Partes, desde que aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das atividades em andamento até a assinatura do termo de encerramento;

10.2 Este Contrato também poderá ser encerrado caso ocorra o descumprimento de quaisquer cláusulas do presente, em especial os pagamentos previstos na Cláusula Quarta;

10.3 Este Contrato poderá ser encerrado em caso de falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial e extrajudicial da **LICENCIADA**;

10.4 Este Contrato poderá ser encerrado em caso de indeferimento das patentes originais ou perecimento da proteção, isentando-se a **LICENCIANTE** de quaisquer reembolsos e/ou indenizações. Ocorrendo o encerramento do presente decorrente do indeferimento da patente e havendo interesse da **LICENCIADA** na continuidade de exploração e comercialização do produto, processo e/ou serviço, novo instrumento poderá ser formalizado entre partes, contemplando condições mais favoráveis à **LICENCIADA** e considerando as modificações atinentes ao negócio.

10.5 As obrigações da **LICENCIADA** sob as Cláusulas 5 e 8 permanecerão em vigor mesmo após a rescisão deste Contrato.

10.6 Caso ocorra culpa ou dolo no descumprimento das obrigações, a Parte que deu causa ao prejuízo deverá arcar com todas as perdas e danos.

10.7 Em qualquer hipótese de encerramento a **LICENCIADA** se obriga, desde já, a devolver em até 30 (trinta) dias após a assinatura do termo de encerramento, todos os documentos que contenham informações confidenciais sob sua posse atualizados até o presente momento, juntamente com relatório detalhado sobre as etapas efetuadas e principais problemas encontrados, liberando a **LICENCIANTE** de quaisquer cláusulas de sigilo e de exclusividade constantes deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AVERBAÇÃO DO CONTRATO E VIOLAÇÃO DA PATENTE**

11.1 A **LICENCIANTE** ou a **LICENCIADA** poderão, a seu critério, requerer o registro ou averbação do presente Contrato perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo todas as despesas assumidas pela **LICENCIADA**.

11.2 Havendo violação dos direitos de Propriedade Intelectual ou qualquer litígio relacionado ao objeto deste Instrumento, a **LICENCIADA** se compromete a informar imediatamente à **LICENCIANTE**. Havendo interesse da LICENCIADA em discutir juridicamente, esta arcará com todas as custas e despesas, incluindo verbas honorárias, referentes à defesa da propriedade intelectual, sem que isso implique em qualquer direito de ressarcimento perante a **LICENCIANTE**.

11.3 Fica desde já, a **LICENCIADA**, autorizada a agir em defesa da patente nos termos do parágrafo único, artigo 61 de Lei de Propriedade Intelectual nº 9279/96.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A tolerância, por qualquer das partes por inadimplementos de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, deverá ser entendida como mera liberalidade, jamais produzindo novações, modificações, renúncia ou perda de direito de vir a exigir o cumprimento da respectiva obrigação.

12.2 O presente contrato e as atividades dele decorrentes não geram entre as partes qualquer vínculo de natureza empregatícia, de modo que cada parte se responsabiliza pelo respectivo pessoal que vier a utilizar, respondendo exclusivamente pelas despesas com seu pessoal, inclusive pelos encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou outra de qualquer natureza, especialmente quanto ao seguro contra acidentes de trabalho.

12.3 Nenhuma das Partes será responsável pelo atraso ou omissão no cumprimento de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato, quando este atraso ou omissão se der em decorrência de casos fortuitos ou motivos de Força Maior, ou fato de relevante justificativa, comprometendo-se a parte que se encontrar impedida de cumprir com suas obrigações a notificar imediatamente à outra, bem como a retomá-las tão logo cesse ou seja sanada a razão impeditiva.



12.4 Este Contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as partes, formalizado através de Termo Aditivo.

12.5 Salvo pelas exceções expressas neste contrato, nenhuma das partes poderá ceder, transferir ou caucionar os direitos e obrigações decorrentes do presente sem o consentimento expresso da outra parte.

12.6 A **LICENCIADA** concorda em isentar e defender a **LICENCIANTE**, seus dirigentes, funcionários, agentes e empregados de qualquer responsabilidade, perda ou dano, que possam sofrer, como resultado de reivindicações, demandas, custos ou sentenças decorrentes da utilização, exploração de tecnologias, patentes ou know-how, pré-existentes ou resultantes das atividades realizadas através deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13 Para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes deste Contrato que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, fica eleito o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, e para um só efeito.

Campinas,..... de.....de 20.....

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Professor Doutor José Tadeu Jorge
Reitor – LICENCIANTE

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA LICENCIANTE
Diretor Executivo - FUNCAMP



UNICAMP

Testemunhas:

.....
Nome:

RG:

.....
Nome:

RG:



OBS: Este anexo será utilizado para fins de acompanhamento do desenvolvimento da tecnologia

ANEXO I

RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA

O modelo de relatório abaixo visa o fornecimento periódico de informações, por parte da **LICENCIADA** à **LICENCIANTE**, sobre o andamento do desenvolvimento da tecnologia. Demais informações pertinentes e relevantes ao projeto também devem ser incorporadas.

A periodicidade deste relatório deverá ser de 6 (seis) meses e o seu fornecimento deverá se estender ao período de comercialização do produto, para avaliação conjunta de eventuais necessidades de adequação do mesmo.

1. Identificação da Tecnologia.

Deve conter os seguintes dados:

Contrato de Licenciamento entre **UNICAMP/ FUNCAMP/EMPRESA**

Processo no. 01-P- _____ - _____

Ref. Pedido de patente intitulado “ _____ ”, depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em ____ de _____ de _____, sob o n° PI _____,

2. Período a que se refere o referido relatório:

Deve discriminar o período de atividades do relatório.

3. Descrição dos resultados das atividades referentes ao desenvolvimento da tecnologia

Deve descrever:

- as atividades desenvolvidas no período e os resultados de testes efetuados para caracterização da tecnologia, tais como testes toxicológicos, testes de embalagem, testes de produção, ou qualquer outro teste relevante.
- equipe envolvida da empresa e da(s) Universidade(s)
- relacionar o cronograma de desenvolvimento previsto com o realizado

4. Relatar os principais avanços do projeto, metas alcançadas, principais dificuldades encontradas e as medidas adotadas para saná-las.



5. Descrever as expectativas para a próxima etapa de desenvolvimento e resultados esperados

6. Descrever os recursos financeiros investidos

- Relacionar os recursos financeiros envolvidos no período e expectativas de obtenção de recursos, inclusive bolsas e incentivos incluindo a fonte própria (FAPESP/FINEP/BNDES etc.).

7. Informar o andamento e a situação dos depósitos de patentes, objeto do Contrato de Licenciamento (quando aplicável).

- pagamentos de anuidades, exames, e outros procedimentos pertinentes
- solicitações de exames (preliminar – PCT – e outros)
- cumprimento de prazos (resposta ao PCT, INPI, países da Fase Nacional)
- demais intercorrências

8. Dados de produção e mercado (quando aplicável):

- Produção
- Comercialização.

9. Outras informações pertinentes.

10. Responsável pelas informações:

Local / Data:

Assinatura do Responsável Técnico: _____

Nome /Cargo.

Nome /Cargo.



**CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE
TECNOLOGIA E DE USO DE MARCA N.º
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS - UFMG E A**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG**, sediada na Avenida Antônio Carlos, n.º 6627, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.217.985/0001-04, neste ato representada por seu Pró-Reitor de Pesquisa, Professor Renato de Lima Santos, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, doravante denominada **UFMG**, e, por outro lado, a _____, com sede na _____, CEP _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, neste ato representada por seu representante legal, Sr. _____, portador da carteira de identidade n.º _____ e do CPF n.º _____, residente e domiciliado em _____, conforme dispõe seu contrato social/estatuto social, doravante denominada **EMPRESA**.

CONSIDERANDO QUE:

- a **UFMG** é titular exclusiva da tecnologia intitulada “*Dispositivos e Método para Traqueostomia Percutânea*”, depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número de protocolo 014100001529, em 07 de maio de 2010;
- a **UFMG** é titular exclusiva do pedido de marca **REZENDE PERCOSAFE**, depositada junto ao INPI sob o número de protocolo 902833073, em 04 de agosto de 2010.
- a Lei 10.973/2004 – Lei de Inovação, que determina em seu art. 6º, § 1º que:

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.

- que a **EMPRESA** apresentou proposta mais vantajosa, segundo os critérios técnicos objetivos previstos no Edital 02/10 para a exploração comercial da tecnologia e da marca



E ainda:

- a Resolução 08/98 do Conselho Universitário da **UFMG**;
- A Lei 10.973/04 e seu Decreto 5.563/05.
- A Lei 8.666/96, no que couber

Resolvem, de comum acordo, realizar o presente “Contrato de Licenciamento de Tecnologia e Uso de Marca n.º _____”, nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, pela **UFMG** à **EMPRESA**, dos direitos para desenvolvimento, produção e comercialização relacionados à tecnologia intitulada “*Dispositivos e Método para Traqueostomia Percutânea*”, depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número de protocolo 014100001529, em 07 de maio de 2010 doravante denominada **TECNOLOGIA**, bem como licenciamento do direito de uso da marca REZENDE PERCOSAFE, depositada junto ao INPI sob o número de protocolo 902833073, em 04 de agosto de 2010, doravante denominada **MARCA**.

1.1.1 A **EMPRESA** poderá explorar a **TECNOLOGIA** para desenvolvimento, produção e comercialização.

1.1.2 O produto obtido da **TECNOLOGIA** deverá ser comercializado pela **EMPRESA** de forma associada à **MARCA**.

Parágrafo primeiro: o presente instrumento trata do licenciamento dos direitos para desenvolvimento, produção e comercialização relacionados à **TECNOLOGIA** e uso da **MARCA**, o qual não implica transferência da titularidade sobre a **TECNOLOGIA**, que permanece para todos os fins de direito, de titularidade exclusiva da UFMG.

Parágrafo segundo: a exploração comercial da **TECNOLOGIA** e uso da **MARCA** será realizada pela **EMPRESA** com exclusividade em âmbito nacional e internacional.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1- O presente instrumento terá prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas partes, por meio de Termo Aditivo

2.2 Caso não haja concessão da patente, as partes decidirão em termo aditivo novo prazo para a exploração comercial do *Know-How* relacionado à tecnologia descrita no pedido de patente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS PELA EMPRESA

3.1- A **EMPRESA** terá o prazo máximo de prazo conforme proposta vencedora do Edital, a contar da data de assinatura do contrato, para iniciar a exploração comercial da **TECNOLOGIA** e uso da **MARCA**.

3.2- O prazo previsto acima poderá, em qualquer tempo, ser prorrogado pelas partes, mediante justificativa e assinatura do termo aditivo.

3.3- A **EMPRESA** deverá comunicar formalmente a **UFMG** a data de início da comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

4.1– São obrigações comuns das partes:

a) Comunicar a outra parte qualquer informação que tenha tomado conhecimento sobre violação dos direitos de propriedade intelectual referentes a **TECNOLOGIA**, ficando coresponsáveis pelo ajuizamento de medidas judiciais bem como extrajudiciais cabíveis.

4.2- A **UFMG** se compromete a:

a) Responsabilizar-se pelo sigilo das informações relacionadas à **TECNOLOGIA**. As condições dessa colaboração, inclusive o investimento a ser feito pela EMPRESA junto à UFMG para execução dos trabalhos de pesquisa, serão estabelecidas mediante a assinatura de um Convênio de Pesquisa, acompanhando do respectivo Plano de Trabalho.



b) Acompanhar junto aos órgãos competentes a continuidade da proteção dos direitos de propriedade intelectual inerentes à **TECNOLOGIA**.

c) Enviar à **EMPRESA** com antecedência, as faturas para pagamento das taxas exigidas para a proteção e manutenção da proteção da **TECNOLOGIA** em âmbito nacional e internacional.

d) Colaborar com a **EMPRESA** em quaisquer esforços necessários para proteção contra violações por terceiros dos direitos de proteção da propriedade intelectual referentes à **TECNOLOGIA**.

4.3 – A EMPRESA se compromete a:

a) Responsabilizar-se pelo sigilo das informações relacionadas a **TECNOLOGIA** por parte de seus empregados, prestadores de serviços, bem como empregados das empresas coligadas e contratadas, por meio da assinatura de Termo de Sigilo. Não serão consideradas informações sigilosas para fins desta cláusula aquelas publicadas pela própria **UFMG**, bem como as que se tornarem públicas pelo INPI e/ou Órgão competente no exterior. As informações relativas à **TECNOLOGIA** somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da **UFMG**.

b) arcar com todas as despesas necessárias para desenvolvimento, produção e comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA** nos órgãos competentes.

c) arcar com as despesas de proteção e manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual da **TECNOLOGIA** junto aos órgãos competentes em âmbito nacional e internacional. Os países, nos quais a proteção dos direitos de propriedade intelectual será requerida, serão escolhidos em conjunto pela **UFMG** e pela **EMPRESA**.

d) arcar com as despesas para proteção e manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual da **MARCA** junto aos órgãos competentes.



e) arcar com as despesas para averbação do presente instrumento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62 da Lei 9.279/96 e art.11 da Lei 9.609/98.

f) as partes definirão conjunta e previamente, de acordo com a conveniência e oportunidade, as estratégias para adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para a proteção contra atos de violação por terceiros dos direitos de propriedade intelectual da **TECNOLOGIA**. Após decisão conjunta pelas partes, a **EMPRESA** arcará com os custos de despesas decorrentes do ajuizamento e arcará com as despesas com honorários de perícia.

g) observar as recomendações e instruções técnicas da **UFMG**, bem como da legislação vigente, a fim de preservar sua qualidade industrial do produto comercializado, assumindo exclusivamente a responsabilidade civil, penal e administrativa por ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados à fabricação e comercialização.

h) dar imediata ciência a **UFMG** do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como intimações relacionadas à **TECNOLOGIA**, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a serem cominadas.

i) Não adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da **UFMG**.

j) responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente contrato.

l) Produzir o produto obtido da **TECNOLOGIA** em quantidade suficiente para atender à demanda do mercado.

CLÁUSULA QUINTA – DO MEIO AMBIENTE

5.1- A **EMPRESA** se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme exigências contidas na legislação federal, estadual e municipal que tratem ou venham a tratar de matéria ambiental.



Parágrafo primeiro: para os fins deste contrato, a expressão meio ambiente abrange saúde pública, ordenamento urbano e administração ambiental.

Parágrafo segundo: a **EMPRESA** deverá adotar as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa vir a ser causado pela atividade de produção bem como de comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**, exigindo que a mesma conduta seja observada por empresas eventualmente contratadas.

Parágrafo terceiro: são de exclusiva responsabilidade da **EMPRESA**, as sanções impostas pelas normas ambientais por quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrentes do exercício de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, devendo ressarcir a **UFMG** das cominações que porventura vier a incorrer em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

Parágrafo quarto: a responsabilidade da **EMPRESA** pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigência deste contrato e eventuais prorrogações, permanecerá ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou ocorram após o encerramento do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS REMUNERAÇÕES

6.1- A **EMPRESA** pagará à **UFMG**, pelo licenciamento de todos os direitos para uso e a exploração comercial do produto relacionado à **TECNOLOGIA** e uso da **MARCA**:

6.1.1 O valor de R\$ *valor conforme proposta vencedora do Edital*, a ser pago no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato.

6.1.2- Percentual de X% (*percentual conforme proposta vencedora do Edital*) de *royalties* sobre a receita líquida auferida na exploração comercial da **TECNOLOGIA** e uso da **MARCA**.

Parágrafo primeiro: A **EMPRESA** pagará à **UFMG** o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato, referente às taxas oficiais pagas pela **UFMG** ao **INPI** até a data do licenciamento, sendo R\$ 80,00 (oitenta reais) para o depósito do pedido de patente e R\$ 120,00 (cento e vinte reais para o depósito



do pedido de marca.

Parágrafo segundo: para os fins do item 6.1.2 *supra*, considera-se como “receita líquida”, o valor bruto auferido da comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**, deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda, os descontos comerciais e as devoluções devidamente comprovadas do produto.

Parágrafo terceiro: o pagamento da remuneração prevista no item 6.1.2 deverá ser efetuado no máximo até o 10º dia útil após o encerramento de cada trimestre de vendas durante o prazo de vigência do presente contrato, acompanhado de relatório demonstrativo que especifique as receitas oriundas de produtos que utilizem a **TECNOLOGIA**, o valor bruto de vendas, o valor e especificação das deduções permitidas conforme parágrafo primeiro e o valor líquido de venda.

Parágrafo quarto: o início da contagem do trimestre de vendas previsto no parágrafo segundo ocorrerá a partir da data em que a **EMPRESA** formalizar a **UFMG** o início da comercialização da **TECNOLOGIA**.

Parágrafo quinto: O pagamento dos valores determinados na presente cláusula deverá ser efetuado pela **EMPRESA** por meio de Guia de Recolhimento Único - GRU a ser emitida pela **UFMG** na época dos respectivos pagamentos, conforme determina o Decreto 4.950 de 09/01/04 e IN STN 03 de 12/02/2004.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA

7.1- O atraso pela **EMPRESA** no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Sexta *supra*, implicará na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que o substitua, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

8.1- A **EMPRESA** deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais que permitam à **UFMG**, a qualquer tempo, sem prévia comunicação, seja através de



representantes designados para esse fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas à produção e a comercialização da **TECNOLOGIA**, bem como sua regularidade fiscal.. Para tais fins, a **UFMG** poderá periodicamente indicar auditores independentes, para examinar a documentação contábil da **EMPRESA**, desde que:

- (a) notifique a **EMPRESA** com 15 dias de antecedência à data em que pretenda realizar a auditoria;
- (b) a auditoria seja realizada durante o horário comercial normal no local em que estiver estabelecida a **EMPRESA**;
- (c) a **UFMG** e os auditores independentes indicados assumam a obrigação de manter em sigilo todas as informações colhidas no exercício de seus direitos previstos nesta cláusula.

8.2- A **EMPRESA** deverá permitir à UFMG, ou a terceiro por ela indicado, a qualquer tempo, ainda que o presente contrato seja extinto, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação dos produtos obtidos da **TECNOLOGIA**.

CLÁUSULA NONA – DO USO DO NOME DA UFMG

9.1- A **EMPRESA** não poderá utilizar o nome da **UFMG**, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação por escrito da **UFMG**, devendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.

9.2-- A **EMPRESA** poderá informar que a **TECNOLOGIA** foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, devendo a forma de divulgação ser previamente aprovada pela UFMG.

.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS

10.1 – Qualquer criação ou modificação, que gerem inovação à **TECNOLOGIA**, necessária ou não para seu implemento deverá ser objeto de comunicação formal a **UFMG**.

10.2 - A **UFMG** e a **EMPRESA** figurarão como cotitulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes da inovação obtida em cooperação, na proporção da respectiva participação de cada uma das partes no desenvolvimento dessa inovação.



10.3 - Verificada a hipótese prevista no item 10.1, a **UFMG** e a **EMPRESA** comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual. As partes definirão conjuntamente sobre a proteção da propriedade intelectual, ficando a **UFMG** responsável pela proteção da inovação e pelo envio de cópia do respectivo registro para a **EMPRESA**, juntamente com todos os documentos pertinentes.

10.4 - A **EMPRESA** ficará responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção da inovação.

10.5 - As criações, modificações e aperfeiçoamentos que gerem inovação a **TECNOLOGIA**, nos termos previstos no item 10.1, poderão ser exploradas comercialmente pela **EMPRESA**, sendo devido o pagamento de percentual de *royalties* à **UFMG**, que irá variar de X% (X por cento) a X/2% (X/2 por cento) sobre a receita líquida obtida pela comercialização, independentemente de qualquer pagamento complementar, seja a que título for. O percentual exato dos *royalties* será definido pelas partes em instrumento jurídico específico, de acordo com a participação de cada uma das partes para obtenção da inovação.

10.6 – Caso as criações, modificações e aperfeiçoamentos que gerem inovação à **TECNOLOGIA** tenham sido desenvolvidas isoladamente pela **EMPRESA**, sem a colaboração da **UFMG**, a **EMPRESA** deverá pagar à **UFMG** *royalties* no percentual de X/2 % (X/2 por cento), sobre a receita líquida advinda da comercialização da inovação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO

11.1 – Na hipótese da **EMPRESA** terceirizar quaisquer de suas atividades, deverá comunicar formalmente à **UFMG** o nome da empresa ou profissional terceirizado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da terceirização.

Parágrafo segundo: a atividade de terceirização não prejudicará o recebimento integral pela **UFMG** da remuneração inicial e dos *royalties* previstos no presente instrumento.

Parágrafo terceiro: O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar a **TECNOLOGIA** para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi contratado.



Parágrafo quarto: A **EMPRESA** deverá firmar termo de sigilo com o terceirizado, de forma a obrigá-lo a manter absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação relativa a **TECNOLOGIA** a que tiver acesso no exercício de suas funções, não podendo promover qualquer tipo de divulgação, seja a que título for, sem que haja prévia e expressa autorização da **EMPRESA** e da **UFMG**.

Parágrafo quinto: a **EMPRESA** será responsável perante a **UFMG** pelas atividades realizadas pelo terceirizado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO, DA RESOLUÇÃO E DA RESILIÇÃO/DISTRATO

12.1- O presente contrato poderá ser rescindido, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

12.1.1- Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente nas perdas e danos e lucros cessantes cabíveis.

12.2- O presente contrato poderá ser resolvido, caso a **EMPRESA** verifique a inviabilidade da produção da **TECNOLOGIA**, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser entregue e aceito pela **UFMG**.

12.2.1- A resolução prevista no item **12.2** dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem devolução dos valores pagos pela **EMPRESA** até a data da resolução.

12.3- O presente contrato poderá ser resiliado por livre acordo das partes, através da assinatura de distrato no qual estarão estabelecidas as condições de extinção.

12.4- Sendo declarada a falência da **EMPRESA**, o presente contrato será automaticamente resolvido, sem prejuízo do recebimento dos valores devidos, bem como do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção.



12.5- Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula as partes deverão devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da outra parte no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

13.1- O descumprimento pela **EMPRESA** de cláusulas e/ou condições estabelecidas no presente contrato, implicará aplicação, pela **UFMG**, das sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I) advertência;

II) multa de R\$ 500,00(quinheiros reais), por dia de atraso para início da produção e da comercialização do(s) produto(s) obtido(s) da **TECNOLOGIA**, conforme previsto no subitem 3.1;

III) multa de R\$ *este valor será o dobro do valor previsto no item 6.1.1 da Cláusula Sexta do presente contrato*, pelo descumprimento da obrigação de manter sigilo, previstas no presente contrato;

IV) multa de R\$10.000,00 (dez mil reais), pelo atraso no pagamento dos valores devidos à **UFMG**, inclusive royalties e aqueles relativos à proteção de defesa da tecnologia, seja judicial ou administrativamente;

V) suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de até 24(vinte e quatro) meses;

VI) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro: A aplicação de uma das penalidades estabelecidas nesta cláusula não exclui a possibilidade de aplicação de outras.



Parágrafo Segundo: As sanções previstas nos incisos V e VI poderão ser aplicadas, também, nas hipóteses previstas no art. 88, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro: Previamente à aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, a empresa será notificada e lhe será garantida ampla defesa.

13.2- A gradação da sanção ficará ao critério da **UFMG** conforme o caso concreto, segundo a gravidade do caso e com base nos princípios da discricionariedade, da razoabilidade e da potencial lesão aos interesses da Instituição e do presente contrato.

13.3- A aplicação das sanções previstas no item 13.1 somente poderá ser realizada pela **UFMG** caso a **EMPRESA**, após ter sido comunicada formalmente para regularizar ou cumprir a obrigação descumprida, não o faça, dentre em 30 (trinta) dias após a comunicação.

13.4- O valor previsto no item 13.1 item ii), deverá ser corrigido pelo IPC-FIPE, da data de assinatura deste contrato até a do pagamento, se porventura a multa vier a ser exigida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FALÊNCIA

14.1- Sendo declarada a falência da **EMPRESA**, o presente contrato será automaticamente resolvido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICIDADE

15.1- Caberá a **UFMG** proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1- O presente instrumento substitui, sobreleva e distrata qualquer outro de mesmo objeto existente entre as partes, tornando-o resolvido no estado em que se encontra, sem qualquer ônus aos contratantes.



16.2- O presente termo obriga as partes envolvidas, em relação a **EMPRESA**, por si, seus herdeiros e sucessores, em sua total abrangência, cláusulas e condições, devendo ser integralmente respeitado.

16.3- Qualquer aceitação, prorrogação, ou tolerância da **UFMG**, em relação às obrigações assumidas pela **EMPRESA** na presente relação contratual, será em caráter precário e limitado, não constituindo alteração ou novação contratual.

16.4- Quaisquer alterações neste instrumento terão validade apenas se feitas mediante assinatura de termos aditivos por escrito.

16.5- A transferência objeto do presente contrato não impedirá a **UFMG** de continuar a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à **TECNOLOGIA**.

16.6- Caso a **EMPRESA** tenha o seu controle societário alterado, seja por fusão, incorporação e cisão, esta deverá comunicar por escrito a **UFMG** sobre tal fato para que esta se manifeste formalmente se manterá ou não a presente contratação. Caso a **UFMG** se manifesta contrariamente, deverá apresentar justificativa por escrito à **EMPRESA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA REPRESENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

17.1- Qualquer notificação acerca da execução deste contrato poderá ser feita pelas partes envolvidas, umas às outras, através de FAX ou e-mail, seguida por uma cópia enviada pelo correio, no dia seguinte, ou poderá ser entregue pessoalmente ou enviada diretamente, com porte pago, por correio registrado ou certificado, ao endereço respectivo da parte notificada, conforme segue.

Sendo destinatária:

a) **UFMG**, Av. Antônio Carlos, nº 6627, – Unidade Administrativa II, 2º andar, Sala 2017, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.270-901.

b) **EMPRESA** xxxxxx

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO



Universidade Federal de Minas Gerais
Coordenadoria de Transferência e
Inovação Tecnológica



18.1- O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento é o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal.

E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Belo Horizonte, ____ de ____ de 2010.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Professor Renato de Lima Santos

EMPRESA

DE ACORDO DOS INVENTORES:

TESTEMUNHAS:

1- _____

NOME:

CPF:

2- _____

NOME:

CPF:

**CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA N.º QUE ENTRE SI
CELEBRAM A XXXXXXXXXX E A .**

A XXXXXXXXXX, sediada na Avenida Antônio Carlos, n.º 6627, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.217.985/0001-04, neste ato representada por seu Pró-Reitor de Pesquisa, Professor Carlos Alberto Pereira Tavares, brasileiro, portador da CI n.º 963043, expedida pela SSP/MG, CPF n.º 098.194.606-20, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, doravante denominada XXXXXXXXXX, e, por outro lado, a, sediada na , inscrita no CNPJ n.º , neste ato representada conforme seu , por seu representante legal, *naturalidade, estado civil*, portador da carteira de identidade n.º , inscrito no CPF sob o n.º , residente e domiciliado na , n.º , doravante denominada.

Considerando:

que a XXXXXXXXXX é titular exclusiva da tecnologia descrita na Cláusula Primeira do presente contrato;

que as partes, XXXXXXXXXX e têm interesse em explorar comercialmente a tecnologia;

o disposto na legislação brasileira sobre a propriedade intelectual e as resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI,

a Lei 10.973/2004 – Lei de Inovação;

o Decreto 5.563/05;

a Resolução 08/98 do Conselho Universitário da XXXXXXXXXX;

Resolvem, de comum acordo, realizar o presente “Contrato de Transferência de Tecnologia”, nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente contrato a transferência, a título oneroso, pela XXXXXXXXXXa dos direitos para desenvolvimento em escala industrial, fabricação e comercialização da **TECNOLOGIA** “*título da patente conforme relatório descritivo*”, doravante denominada **TECNOLOGIA.**, no que tange a sua aplicação para .

Parágrafo primeiro: a **TECNOLOGIA** é decorrente de pesquisa desenvolvida por equipe coordenada pelo Prof. do Departamento da XXXXXXXXXX, sendo objeto do pedido de patente de invenção PI n.º , depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em , e do pedido de patente de invenção internacional "título da patente conforme relatório descritivo" depositado conforme Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes –PCT em .

Parágrafo segundo: o presente instrumento trata da transferência dos direitos para desenvolvimento, produção e comercialização da **TECNOLOGIA**, não cedendo à , direta ou indiretamente, a propriedade industrial da **TECNOLOGIA** que permanece, para todos os fins de direito, de titularidade da XXXXXXXXXX.

Parágrafo terceiro: a exploração comercial da **TECNOLOGIA** será realizada pela sem exclusividade em âmbito nacional em âmbito internacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1- O presente instrumento terá vigência de 10 (dez) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas partes mediante assinatura de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS PELA .

3.1- A terá prazo máximo de anos, contados da data de assinatura do presente contrato, para obter o registro de autorização para a comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA** junto ao Órgão competente do Ministério da Saúde.

3.1.1- O prazo máximo previsto no item 3.1 *supra* poderá ser prorrogado pelas partes, mediante assinatura do termo aditivo, caso não seja suficiente para a obtenção da concessão do registro pelo Órgão competente do Ministério da Saúde, desde que comprovado que o atraso não é decorrente de desídia por parte da

3.2– A terá o prazo máximo de anos, contados da data de assinatura do presente contrato/ após concessão do registro junto Ministério da Saúde para iniciar a comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**.

3.3- A deverá comunicar formalmente a XXXXXXXXXX a data de início da comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**, respeitado o prazo previsto no item 3.2 *supra*.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

4.1– São obrigações comuns das partes:

a) Responsabilizar-se pelo sigilo das informações relacionadas à **TECNOLOGIA** por parte de seus empregados, prestadores de serviços, bem como empregados das empresas coligadas e contratadas, por meio da assinatura de Termo de Sigilo. As informações relativas à **TECNOLOGIA** somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da UFMG.

b) Comunicar a outra parte qualquer informação que tenha tomado conhecimento sobre violação dos direitos de propriedade intelectual referentes à **TECNOLOGIA**, ficando co-responsáveis pelo ajuizamento de medidas judiciais bem como extrajudiciais cabíveis.

4.2- A XXXXXXXXXXXX se compromete a:

a) Acompanhar junto aos órgãos competentes a continuidade da proteção dos direitos de propriedade intelectual inerentes à **TECNOLOGIA**.

b) enviar a , com antecedência, as faturas para pagamento das taxas exigidas para a proteção e manutenção da proteção da **TECNOLOGIA** em âmbito nacional e internacional.

4.3 – A se compromete a:

a) arcar com as despesas necessárias para o desenvolvimento, industrialização e comercialização da **TECNOLOGIA**.

b) arcar com as despesas de proteção e manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual da **TECNOLOGIA** em âmbito nacional e internacional.

c) arcar com as despesas para o registro do produto obtido da **TECNOLOGIA** no órgão competente do Ministério da Saúde.

d) arcar com as despesas para averbação do presente instrumento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62 da Lei 9.279/96.

e) arcar com as despesas para o ajuizamento de medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis para a proteção contra ato de violação por terceiros dos direitos de propriedade intelectual das **TECNOLOGIAS** e agir em nome da **UFMG** para defesa dos pedidos de patente, nos termos do parágrafo único, do art.61, da Lei 9.279/96.

f) cumprir as exigências dos Órgãos competentes do Ministério da Saúde, nos estritos termos em que forem solicitadas e em prazo não superior ao fixado, para a concessão do registro do produto obtido da **TECNOLOGIA**, observado o prazo máximo para a concessão do registro previsto no item 3.1 da Cláusula Terceira.

g) observar, na fabricação do produto obtido da **TECNOLOGIA**, as recomendações e instruções técnicas da XXXXXXXXXXXX, bem como da legislação vigente, a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo exclusivamente a responsabilidade civil, penal e administrativa por eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados à fabricação e comercialização do produto.

h) dar imediata ciência a XXXXXXXXXXXX do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como intimações relacionadas ao produto obtido da **TECNOLOGIA**, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a serem cominadas.

i) fabricar o produto obtido da **TECNOLOGIA** em volume a satisfazer a demanda do mercado.

j) Não adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da XXXXXXXXXXXX.

CLÁUSULA QUINTA – DO MEIO AMBIENTE

5.1- A se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme exigências contidas na legislação federal, estadual e municipal que tratem ou venham a tratar de matéria ambiental.

Parágrafo primeiro: para os fins deste contrato, a expressão meio ambiente abrange saúde pública, ordenamento urbano e administração ambiental.

Parágrafo segundo: a deverá adotar as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa vir a ser causado pela atividade de produção bem como de comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**, exigindo que a mesma conduta seja observada por empresas eventualmente contratadas.

Parágrafo terceiros - são de exclusiva responsabilidade da , as sanções impostas pelas normas ambientais por quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrentes do exercício de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, devendo ressarcir a XXXXXXXXXXXX das cominações que porventura vier a incorrer em virtude da titularidade da **TECNOLOGIA**.

Parágrafo quarto: a responsabilidade da pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigência deste contrato e eventuais prorrogações, permanecerá ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou ocorram após o encerramento do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS REMUNERAÇÕES

6.1- A pagará XXXXXXXXXXXX:

6.1.1- % sobre a receita líquida auferida na comercialização dos produtos obtidos da **TECNOLOGIA**, a título de royalties, garantido o valor mínimo de R\$ "colocar a periodicidade de pagamento prevista no parágrafo primeiro".

6.1.2- o valor de R\$, a título de ressarcimento pelos custos investidos pela **UFMG** no desenvolvimento das pesquisas que deram origem à **TECNOLOGIA**.

Parágrafo primeiro: para os fins do item 6.1.1 *supra*, considera-se como “receita líquida”, o valor bruto auferido da comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA**, deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda e as devoluções devidamente comprovadas.

Parágrafo segundo: o pagamento da remuneração prevista no item 6.1.1 deverá ser efetuado no máximo até o 10º dia útil após o encerramento de cada trimestre de vendas, acompanhado de relatório demonstrativo que especifique a quantidade de produtos comercializados no período correspondente, o valor bruto de vendas, o valor e especificação das deduções permitidas conforme parágrafo primeiro e o valor líquido de venda.

Parágrafo terceiro: o início da contagem do trimestre de vendas previsto no parágrafo segundo ocorrerá a partir da data em que a formalizar a XXXXXXXXXXXX o início da comercialização da **TECNOLOGIA**, conforme previsto no item 3.3 da Cláusula Terceira *supra*.

Parágrafo quarto: O pagamento dos valores determinados na presente cláusula deverão ser pagos pela por meio de Guia de Recolhimento Único- GRU a ser emitida pela UFMG na época dos respectivos pagamentos, conforme determina o Decreto 4.950 de 09/01/04 e IN STN 03 de 12/02/2004.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA

7.1- O atraso pela no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Sexta *supra*, implicará na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que o substitua, além de multa de 2% sobre o valor devido.

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

8.1- A deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais que permitam a XXXXXXXXXXXX, a qualquer tempo, sem prévia comunicação, seja através de representantes designados para

este fim ou de auditores contratados, comprovar as informações relativas à produção e a comercialização do produto obtido da **TECNOLOGIA** bem como sua regularidade fiscal.

8.2- A _____ deverá permitir à XXXXXXXXXXXX, ou a terceiro por ela indicado, a qualquer tempo, ainda que o presente contrato seja resolvido, o exame e fiscalização do uso do processo de fabricação dos produtos obtidos da **TECNOLOGIA**.

CLÁUSULA NONA– DO USO DO NOME DA UFMG

9.1- A _____ não poderá utilizar o nome da XXXXXXXXXXXX, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação por escrito da XXXXXXXXXXXX, devendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS

10.1 – Qualquer criação, modificação, aperfeiçoamento que gerem inovação à **TECNOLOGIA**, necessária ou não para seu implemento, a exemplo de criações de software, ou qualquer outra tecnologia relacionada, deverá ser objeto de comunicação formal a XXXXXXXXXXXX.

10.2- A XXXXXXXXXXXX e _____ figurarão como co-titulares dos direitos de propriedade industrial decorrentes da inovação à **TECNOLOGIA**, inclusive em relação a *software* ou qualquer outra tecnologia relacionada.

10.3- Verificada a hipótese prevista no item 10.1, a XXXXXXXXXXXX e _____ comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual, ficando a XXXXXXXXXXXX responsável pelo preparo do pedido de depósito da inovação da **TECNOLOGIA** e pelo envio de cópia do respectivo pedido para a _____, juntamente com todos os documentos pertinentes.

10.4- A XXXXXXXXXXXX e _____ figurarão como co-titulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes da inovação à **TECNOLOGIA**, inclusive em relação a softwares ou qualquer outra tecnologia relacionada, ficando a _____ responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção da inovação em âmbito nacional e internacional.

10.5- Caberá a XXXXXXXXXXXX e a _____ o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento), para cada uma, das remunerações obtidas em eventual exploração comercial da inovação porventura gerada, devendo ser observadas as disposições previstas nas Cláusulas Sexta e Sétima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA – DO SUBLICENCIAMENTO DAS TECNOLOGIAS A TERCEIROS

11.1- A poderá sublicenciar todo ou parte dos direitos para desenvolvimento, produção e comercialização da **TECNOLOGIA** a terceiro interessado, respeitado o prazo de vigência do presente instrumento e sob sua responsabilidade exclusiva, desde que prévia e expressamente autorizado pela XXXXXXXXXXXX.

11.2 – O terceiro interessado para o qual a **TECNOLOGIA** tenha sido sublicenciada deverá respeitar os termos do presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, inclusive aquelas referentes à remuneração (Cláusula Sexta), obrigação esta que deverá estar expressamente prevista no instrumento que formalizará o sublicenciamento, no qual a XXXXXXXXXXXX deverá figurar como interveniente.

11.3 - A concorda que será solidariamente responsável perante a XXXXXXXXXXXXG pelo cumprimento das obrigações previstas no presente contrato por parte do terceiro interessado para o qual a **TECNOLOGIA** tenha sido sublicenciada, inclusive aquelas referentes a remuneração e sigilo.

11.4- A se compromete a enviar a XXXXXXXXXXXX uma via original do contrato de sublicenciamento firmado com terceiros, devendo comunicar quaisquer modificações ocorridas com o referido contrato.

Parágrafo único: caberá a cada contratante, XXXXXXXXXXXX e , XXXXXXXXXXXX sobre o valor negociado para o sublicenciamento da **TECNOLOGIA** e Inovações Técnicas, conforme definido na Cláusula Décima, a terceiro interessado, sem prejuízo do recebimento pela XXXXXXXXXXXX dos *royalties* previsto no item 6.1.1 da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA - DA RESCISÃO, DA RESOLUÇÃO E DA RESILIÇÃO/DISTRATO

12.1- O presente contrato poderá ser rescindido, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

12.1.1- Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente nas perdas e danos e lucros cessantes cabíveis.

12.2 – O presente contrato poderá ser resolvido, caso a verifique a inviabilidade da produção da **TECNOLOGIA**, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser entregue e aceito pela UFMG.

12.2.1- A resolução prevista no item 12.2 dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem devolução dos valores pagos pela até a data da resolução.

12.3- O presente contrato poderá ser resilido por livre acordo das partes, através da assinatura de distrato no qual estarão estabelecidas as condições de extinção.

12.4- Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade da **TECNOLOGIA** e recebimento dos valores porventura pendentes estarão assegurados à **XXXXXXXXXX**.

12.5- Sendo declarada a falência da _____ o presente contrato será automaticamente resolvido, sem prejuízo do recebimento dos valores devidos, bem como do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção.

12.6 Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula as partes deverão devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da outra parte no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de resolução.

12.7 – A **XXXXXXXXXX** poderá aplicar as seguintes sanções em caso de descumprimento parcial ou integral do presente contrato:

- i) Advertência;
- ii) Multa no valor de _____ ;
- iii) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
- iv) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a UFMG.

12.7.1 – A aplicação das sanções previstas no item 12.7 somente poderá ser realizada pela **XXXXXXXXXX** caso a _____, após ser comunicada formalmente com 30 (trinta) dias de antecedência para que cumpra a obrigação descumprida, não venha adimplir a respectiva obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DA FALÊNCIA

13.1- Sendo declarada a falência da empresa _____, o presente contrato será automaticamente resolvido.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA- DA PUBLICIDADE

14.1- Caberá a **XXXXXXXXXX** proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, sendo que os custos para a publicação serão assumidos pela _____, conforme previsto na Cláusula Quarta, 4.3, d).

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1- O presente instrumento substitui, sobreleva e distrata qualquer outro de mesmo objeto existente entre as partes, tornando-o resolvido no estado em que se encontra, sem qualquer ônus aos contratantes.

15.2- O presente termo obriga as partes envolvidas, por si, seus herdeiros e sucessores, em sua total abrangência, cláusulas e condições, devendo ser integralmente respeitado.

15.3- Qualquer aceitação, prorrogação, ou tolerância da XXXXXXXXXXXX, em relação às obrigações assumidas pelo na presente relação contratual, será em caráter precário e limitado, não constituindo alteração ou novação contratual.

15.4– Após a expedição da(s) carta(s)-patente referente aos pedidos indicados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, estando este contrato em vigência, assinarão as partes termo aditivo tratando do licenciamento da patente.

15.5- Quaisquer alterações neste instrumento terão validade apenas se feitas mediante assinatura de termos aditivos.

15.6- A transferência objeto do presente contrato não impedirá a XXXXXXXXXXXX de continuar a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à **TECNOLOGIA**.

15.7- Caso não seja concedida a carta-patente da **TECNOLOGIA** pelos órgãos competentes, as partes definirão em instrumento específico as condições para exploração de “know-how”.

15.8- Caso a tiver, total ou parcialmente o seu controle societário cedido, transferido ou por qualquer outra forma alterado, seja por fusão, incorporação e cisão, esta deverá comunicar por escrito a UFMG sobre tal fato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para que a UFMG manifeste manter a contratação ora estabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DA REPRESENTAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

16.1- Qualquer notificação acerca da execução deste contrato poderá ser feita pelas partes envolvidas, umas às outras, através de FAX ou e-mail, seguida por uma cópia enviada pelo correio, no dia seguinte, ou poderá ser entregue pessoalmente ou enviada diretamente, com porte pago, por correio registrado ou certificado, ao endereço respectivo da parte notificada, conforme segue.

Sendo destinatária:

a) XXXXXXXXXXXX, Av. Antônio Carlos, nº 6627, Reitoria, 7º andar, sala 7005, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.270-901

b) , , CEP. .

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DO FORO

17.1- O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento é o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal.

E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em _____ vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Belo Horizonte, _____ de _____ de _____

Professor Carlos Alberto Pereira Tavares
Universidade Federal de Minas Gerais

Testemunhas: 1- _____

Nome:

RG:

2- _____

Nome:

RG:



REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FRANQUIA

IDENTIFICAÇÃO

Número do Pedido _____ Data _____
Dia _____ Mês _____ Ano _____

Pedido de Averbação relacionado com Consulta/Processo?
☐ SIM N° _____ ☐ NÃO

DADOS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

Número do documento (campo nosso número) _____

Código do serviço _____ Valor pago _____ Data pagamento _____

OBJETO DO REQUERIMENTO

LICENCIAMENTO DE DIREITOS ☐ **AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS** ☐ **FRANQUIA** ☐
☐ Exploração de Patente ☐ Fornecimento de Tecnologia **Preencher**
☐ Uso de Marca ☐ Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica **Folha Anexa**

DADOS DOS CONTRATANTES

CEDENTE

CPF / CNPJ _____

Nome ou Razão Social _____

Endereço _____

Bairro _____

Município _____ UF _____ C.país _____

CEP _____ Telefone _____ FAX _____

E-mail _____

CESSIONÁRIA

CPF / CNPJ _____

Nome ou Razão Social _____

Endereço _____

Bairro _____

Município _____

UF _____ CEP _____ Cód País _____ Telefone _____

FAX _____ Classificação IBGE _____

E-mail _____

INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

☐ continua em anexo

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (no caso de prestação de serviços, indicar datas de início e término dos mesmos)

VALOR CONTRATUAL

REMUNERAÇÃO CONTRATUAL

Valor fixo _____ Percentual sobre venda _____ % Moeda _____

Outros :

ESTIMATIVA DE REMUNERAÇÃO DURANTE O PRAZO CONTRATUAL

VALOR EM R\$ OU EM MOEDA ESTRANGEIRA

Ano	Parte Fixa	Parte Variável	Outras Despesas
Total			

INDICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO FÍSICA E DE VENDAS LÍQUIDAS PARA OS PRODUTOS, OBJETO DA CONTRATAÇÃO, ANO A ANO, DURANTE O PRAZO CONTRATUAL

Ano	Produto	Produção Física	Vendas Líquidas

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

☐ Cedente

☐ Cessionária

☐ Não se aplica

VINCULAÇÃO ACIONÁRIA

INDICAR A VINCULAÇÃO ACIONÁRIA, ENTRE AS PARTES CONTRATANTES

NATUREZA DO CAPITAL DA CESSIONÁRIA

- ☐ EST Maior que 50% do capital pertencente ao governo municipal, estadual ou federal.
- ☐ NAC Maior que 50% do capital pertencente à pessoa física ou empresa domiciliada no país.
- ☐ NPC Maior que 50% do capital pertencente a nacionais ou ao governo, porém, com vinculação da empresa cedente da tecnologia ou dos serviços.
- ☐ ETG Maior que 50% do capital pertencente à pessoa física ou empresa domiciliada no exterior.
- ☐ EPC Maior que 50% do capital pertencente à pessoa física ou domiciliada no exterior, porém, com vinculação da empresa cedente da tecnologia ou dos serviços.

DADOS DO PROCURADOR OU FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Matrícula API N° OAB

CPF Função

Nome

UF Telefone

DOCUMENTOS ANEXADOS

- ☐ Guia de recolhimento ☐ Procuração ☐ Carta Justificativa ☐ Ficha Cadastro
- ☐ Original e uma cópia da fatura, contrato ou aditivo ☐ Folhetos ilustrados ou catálogo
- ☐ Outros (especificar) :

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Local/Data Assinatura/Carimbo

USO EXCLUSIVO DO INPI

ANEXO PARA PATENTES

Listar os números dos Pedidos de Patentes e/ou Patentes envolvidas na contratação :

[illegible]☐ continua em anexo

ANEXO PARA MARCAS E FRANQUIA

Listar os números dos Pedidos de Registros e/ou Registros de Marcas envolvidos na contratação :

A handwriting practice sheet with 15 rows of four boxes each. Each box contains a set of three horizontal lines (top, middle, bottom) for letter height guidance.

